

Vilkår for å oppnå designrett

Med særlig vekt på helhetsinntrykk

Kandidatnr: 255

Veileder: Eyvin Sivertsen

Leveringsfrist: 25.11.2004

H-04

Til sammen 17701 ord

06.12.2004

Innholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>INNLEDNING</u>	<u>1</u>
1.1	TEMA OG PROBLEMSTILLINGER	1
1.2	DESIGNRETT	3
1.2.1	DESIGNRETT EN PRIORITETSBEKYTTELSE.....	4
1.2.2	DESIGNRETT VS DESIGNREGISTRERING.....	5
1.3	LEGISLATIVE HENSYN.....	6
<u>2</u>	<u>RETTSKILDER</u>	<u>7</u>
2.1	DESIGNLOVEN	7
2.2	NÆRMERE OM EF-RETTE.....	7
2.3	RETTSPRAKSIS.....	10
2.4	FORVALTNINGSPRAKSIS	11
2.5	ANDRE RETTSKILDER.....	13
<u>3</u>	<u>HOVEDVILKÅR FOR Å OPPNÅ DESIGNRETT</u>	<u>14</u>
3.1	UTSEENDET TIL ET PRODUKT	14
3.2	ET INDUSTRIELT ELLER HÅNDVERKSMESSIG FREMTILT PRODUKT.....	14
3.2.1	NÆRMERE OM PRODUKT DEFINISJONEN	17
3.2.2	FUNKSJONSBESTEMT DESIGN.....	19
3.2.3	SAMMENSETTE PRODUKTER	20
3.2.4	SAMMENSTILTE PRODUKTER	23
3.2.5	BESTANDDELER SOM ER RESERVEDELER	25
3.3	DESIGN DEFINISJONEN	26
3.4	NYHETSKRAVET	26
3.4.1	ALLMENT TILGJENGELIG	28
3.4.1.1	Unntak for noen kjente designer.....	30
3.4.2	NYHETSKRAVETS SELVSTENDIGE BETYDNING	33
3.4.3	UNNTAK FRA NYHETSKRAVET.....	34
3.5	KRAVET TIL INDIVIDUELL KARAKTER.....	35
3.5.1	DEN INFORMERTE BRUKER	36

3.5.2	BEDØMMELSEN AV INDIVIDUELL KARAKTER	37
4	<u>DESIGNERS VERNEOMFANG.....</u>	39
4.1	DEFINISJON AV VERNEOMFANG	39
5	<u>FORHOLDET MELLOM KRAVET TIL INDIVIDUELL KARAKTER OG KRITERIENE SOM ANGIR VERNEOMFANG</u>	40
6	<u>MOMENTER VED AVGJØRELSEN AV HELHETSINNTRYKK.....</u>	44
6.1	INNLEDNING.....	44
6.2	LOVENS EKSEMPLER PÅ HVILKE ELEMENTER SOM INNGÅR I EN DESIGN	44
6.2.1	STØRRELSE	47
6.2.2	INDUSTRISEKTOR OG PRODUKTTYPE	48
6.2.3	FARGER.....	49
6.2.4	DESIGNERS INNSATS	49
6.2.5	PIONERDESIGN	51
6.2.6	VAKKER DESIGN	53
6.2.7	POPULÆR DESIGN.....	54
6.2.8	DESIGNERENS FRIHET	54
7	<u>KONKLUSJON</u>	57
8	<u>LITTERATURLISTE.....</u>	58
8.1	BØKER.....	58
8.2	DOMMER.....	59
8.3	FORVALTNINGSAVGJØRELSE.....	59
8.4	FORARBEIDER.....	59
9	<u>LISTER OVER TABELLER, FIGURER M V</u>	A

1 Innledning

1.1 Tema og problemstillinger

Denne oppgaven vil omhandle utvalgte bestemmelser i lov 14 mars. Nr 15. 2003 om design, (designloven). Loven hører til immaterialretten som hovedsakelig omfatter rettsregler som gir enerett til resultatene av intellektuell og skapende virksomhet, og til kjennetegn¹. Designloven gir mulighet for at man kan få enerett til et produkts utseende gjennom registrering, men den gir ikke enerett for den tekniske funksjonen som produktet måtte ha, jf pkt 3.2.2 om funksjonsbestemt design. For å få enerett til de tekniske løsningene produktet kan nyttes til kreves det at man oppfyller vilkårene for patentbeskyttelse. Patentbeskyttelse faller dermed utenfor denne oppgaven, men jeg vil på noen plasser hente momenter fra patentretten som argument for bestemte løsninger av problemstillinger på designrettens område. Patentretten har nemlig visse likhetstrekk med designretten, patentrett oppnås i likhet med designrett etter registrering hos Patentstyret. Og patentretten har i likhet med designretten et nyhetskrav og et krav om oppfinnelseshøyde som kan sammenliknes med kravet til individuell karakter i designretten, jf om dette nedenfor i punktet her og i pkt 3.4, 3.5.

En rekke design vil oppfylle kravene som stilles for å oppnå opphavsrett. Opphavsretten gir vern for verk på det kunstneriske området og ligger ganske nærme designvernet, opphavsretten nyter i likhet med designrett ingen beskyttelse for tekniske løsninger av et verk. Men for å få designbeskyttelse kreves det at man søker og får registrert sin beskyttelse, mens opphavsretten oppstår i det man lager et verk. Opphavsretten har et krav om verkshøyde som stiller et krav om at verket ” må i allfall i noen grad være uttrykk for original og individuelt preget åndsvirksomhet”². Designretten stiller ikke

¹ Stenvik Are patentrett s. 12

² Knoph Åndsretten s. 64

krav om noe minste innsats som designeren må ha lagt ned i produktet, jf pkt 6.2.4. Opphavsretten vil da på tilsvarende måte som patentretten bare tjene som momenter til å løse problemstillinger på designrettens område. Markedsføringsloven § 8a kan påberopes overfor konkurrenter som etterlikner ens eget produkt, bestemmelsen kan påberopes av designere som blir etterliknet. Men markedsføringsloven krever forvekslingsfare og gir ikke så god beskyttelse som designloven, fordi designloven gir vern mot produkter som gir det samme helhetsinntrykket som det som nyter designrett, selv om det ikke er forvekslingsfare, jf nedenfor i punktet her, pkt 5 og 6.

Vilkårene for å oppnå designregistrering følger av designloven § 17, som viser til andre paragrafer: § 13 som inneholder formkrav til søknaden, § 14 som inneholder bestemmelser om endring av søknaden, § 15 som gir anledning til samregistrering av mer enn en design i samme søknad, § 2 nr. 1 som krever at søknaden gjelder en design, og de negative vilkårene i § 7(1) som krever at designen ikke kan stride mot offentlig orden eller moral, eller inneholder statsflagg eller garantimerke med mer. Av registreringsvilkårene vil jeg bare behandle § 2 nr. 1 fordi jeg ikke finner de andre vilkårene interessante i denne sammenheng, jf pkt 3.3

I denne oppgaven vil jeg behandle hovedvilkårene for å oppnå designrett, jf kapittel 3. Det er ikke et vilkår for å oppnå designregistrering at designen oppfyller vilkårene for å oppnå designrett, forskjellen mellom designrett og designregistrering behandles i pkt 1.2.2. Men for å oppnå designrett, så må man ha en designregistrering, noe som krever at registreringsvilkårene må være oppfylt, jf designloven § 1

Hovedvilkårene for å oppnå designrett følger av designloven § 3, som krever at designen har individuell karakter og at den er en nyhet, jf pkt 3.4, 3.5 jeg vil legge hovedvekten på disse materielle vilkårene i oppgaven. Vilkåret om at designen må ha individuell karakter krever at designen gir et annet helhetsinntrykk enn andre produkter, verneomfanget til et produkt med designrett gir vern mot andre produkter som gir det samme helhetsinntrykket. Et spørsmål er om det er noen forskjell ved bedømmelsen av helhetsinntrykk etter kravet til at en design må ha individuell karakter i designloven § 3, og ved angivelsen av kriteriene som angir verneomfanget i designloven § 9, spørsmålet behandles i pkt 5. Med designers verneomfang mener jeg hvor likt et produkt kan være en gjenstand med designrett, før det er inngrep i eneretten til det registrerte designet. Ved bedømmelsen av helhetsinntrykk vurderer jeg om det kan være relevant å legge

vekt på andre momenter enn de som følger av loven i tillegg til forskjellen i det visuelle uttrykket man har mellom to produkter, jeg vurderer om det kan legges vekt på designerens innsats pkt 6.2.4, om designen er original pkt 6.2.5, om produktet er vakkert pkt 6.2.6, og om designen blir populær pkt 6.2.7

I tillegg til de materielle hovedvilkårene i designloven § 3, jf § 9, behandles også andre vilkår, nemlig hva slags gjenstander som kan være produkter og hva slags trekk ved produktet som kan utgjøre en design i designlovens forstand, jf designloven § 2 nr 1 og 2, jf pkt 3.1-3.2, 3.3.

Det er strengere vilkår for å oppnå designrett til sammensatte produkter, et sammensatt produkt er et produkt som kan tas fra hverandre og settes sammen igjen, jf designloven § 2 nr. 3 Et sammensatt produkt må avgrenses mot sammenstilte produkter som er produkter som består av flere enkelte gjenstander som selges sammen som ett produkt. Jeg behandler sammensatte produkter i pkt 3.2.3 og sammenstilte produkter i pkt 3.2.4

Før jeg går inn i drøftelsene vil jeg si litt generelt om designrett i pkt 1.2, 1.2.1 jeg vil også kort si litt om legislative hensyn bak designretten i pkt 1.3. Rettskilder behandler jeg i pkt 2. Slutten på oppgaven består av en kort konklusjon hvor begrensninger ved oppgaven nevnes.

Bakgrunnen for at jeg vil skrive om designrett, er at designloven er ny og det er ennå ikke kommet noe norsk rettspraksis fra designloven. Loven bygger på et EU direktiv og var også gjenstand for et nordisk lovsamarbeid. Det kan derfor være litt vanskelig å orientere seg innen designretten, ettersom praksis fra EF organer og de andre nordiske land kan være relevant ved tolkningen, jf nedenfor i pkt 2. Jeg ønsker å undersøke litt fra de andre nordiske land og fra OHIM som foretar designregistreringer og opphevelser fra EU- land, jf pkt 2.2. En oppgave om dette kan være til hjelp for andre som måtte ønske å vite om de materielle hovedvilkårene som må være oppfylt før man kan få designrett, og kriteriene som bestemmer designers verneomfang.

1.2 Designrett

Det å oppnå designrett medfører at man kan hindre andre i å ”utnytte” den aktuelle designen i kommersiell sammenheng, jf designloven § 9. Det strides om det er riktig å

betegne den ”enerett” slik det fremgår av designloven § 1. Grunnen til det er at designretten ikke er en personlig uoverdragelig rett. Den som har designrett kan gi andre hel eller begrenset rett til å utnytte designen, (avtalelisens) jf designloven § 53. Han kan for eksempel tillate en produsent å benytte seg av designet på bestemt angitte produkter, eller han kan selge dem hele retten. Designretten skiller seg dermed fra en del andre goder man får fra det offentlige som gis som en personlig uoverdragelig rett. For eksempel retten til å drive leteboring på kontinentalsokkelen, eller retten til å bygge ut og drive vannkraftverk, disse rettene kan ikke fritt overdras uten at staten tillater det.

Innehaveren til en designrett får ikke automatisk tillatelse til å utnytte designen. Man kan tenke seg en design som ikke oppfyller de sikkerhetskravene som stilles til produkter på det aktuelle området og derfor er forbudt å omsette. En fritidsbåt må for eksempel testes og godkjennes før den kan settes i produksjon. Selv om båtens design innehar designrett, så kan man ikke lovlig begynne å produsere og selge eksemplarer av den før konstruksjonen er godkjent. Man sier derfor at designrett gir en defensiv rett, en rett til å nekte andre å utnytte den aktuelle design.³ Imidlertid brukes betegnelsen ”enerett” i designloven § 1(1) dette er også benyttet i den norske oversettelsen av EF-direktivet, jf art 3 nr 1. Mens den engelske teksten bruker betegnelsen ”exclusive rights”. For ikke jurister gir nok betegnelsen enerett den beste beskrivelsen av hva en designrett vil innebære. Så lenge man har i bakhodet at retten er defensiv og kan overdras, så mener jeg man bør bruke lovens terminologi.

1.2.1 Designrett en prioritetsbeskyttelse

Designretten er videre uavhengig av skyld for å konstatere designinngrep. Man må ikke påvise at en som gjør inngrep i en designrett har sett og tatt utgangspunkt i den første designen, slik tilfellet er etter opphavsretten. I opphavsretten kan man få det som kalles dobbelfrembringelse, det innebærer at det lages to åndsverk som er så like at det

³ jf Stenvik Patentrett s. 257, realiteten blir den samme som for utnyttelse av patent.

normalt ville vært inngrep, men det tillates fordi det ikke kan bevises at opphavsmannen til det siste verket har hatt kjennskap til det første.

Designretten innebærer således en fordel sammenliknet med opphavsrett for designinnehaveren. Man kan anse designretten som en prioritetsbeskyttelse, først i tid best i rett. Og man snakker da om dagen for innleveringen av søknaden som skjæringspunkt, ikke ferdigstillelsen av produktet og heller ikke registreringen, jf designloven §§ 23(1)(1), 3(2)(1).

En annen fordel sammenliknet med opphavsrett er at man får et bevis i form av registreringsbrevet som man kan bruke overfor konkurrenter.

En tredje fordel ved å designregistrere produktet sitt i tillegg til at andre ikke kan lage et produkt som gir det samme helhetsinntrykk, jf § 9, er at konkurrenter heller ikke kan få designregistrert produkter som gir et annet helhetsinntrykk, men som ikke innebærer noen nyhet, jf nedenfor i 3.4.2. om nyhetskravets selvstendige betydning. Dette fører til at man får et bredere vern mot konkurrenter som vil designregistrere produktet sitt.

Designrett er knyttet til et produkts utseende, og ikke til eiendomsretten til de enkelte produkter. Skulle noen lage et produkt som gjør inngrep i en designrett medfører ikke det at designhaveren får eiendomsrett til de senere lagde produktene, men han kan kreve dem destruert, endret eller inndratt og kreve erstatning for uberettiget vinning, jf designloven §§ 40, 41. Det er altså en beskyttelse av det visuelle uttrykket designen gir som beskyttes. Designretten er heller ikke til hinder for utnyttelse av designbeskyttede produkter som er brakt i omsetning av designinnehaveren, jf designloven § 12.

1.2.2 Designrett Vs designregistrering

Det følger av designloven § 17 at Patentstyret bare skal sjekke om en designsøknad gjelder en design etter § 2 nr.1, § 13 til 15 og at vilkårene i § 7(1) er oppfylt. Dersom søknaden oppfyller disse kriteriene skal det foretas designregistrering. For å oppnå designrett, må imidlertid kravene til nyhet og individuell karakter være oppfylt, jf designloven § 3, nedenfor i 3.4, 3.5

Dette medfører at det blir foretatt en del designregistreringer av produkter som ikke har designrett, jeg vil i denne oppgaven hovedsakelig snakke om produkter som har

designrett og som oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter. Men det er viktig å være klar over at designregistreringer foretatt av det statlige organet Patentstyret, ikke nødvendigvis innebærer at man har designrett. For å bøte på denne ordningen, er det mulig å få opphevet en designregistrering gjennom hele dens registreringsperiode, jf om dette nedenfor i 2.2

Selv om et designregistrert produkt ikke oppfyller vilkårene til designrett, skal det likevel legges til grunn av domstolen at registreringen er gyldig inntil det kjennes ugyldig av Patentstyret eller en domstol, jf designloven § 43. Man kan altså vinne rett med en designregistrering som ikke har designrett dersom motparten ikke påstår registreringen kjent ugyldig.

1.3 Legislative hensyn

Hensynet bak designretten er først og fremst å bidra til at ny og bra design blir tilgjengelig på markedet.

Man mener at en designrett vil inspirere designere til å komme opp med nye produkter på markedet, siden man får en viss beskyttelse mot konkurrenter. Hadde ikke designeren fått denne beskyttelsen frykter man at mange gode produkter ikke hadde kommet på markedet fordi designerne ikke ville brukt tid, kapital og krefter på utvikle nye produkter. Kommer det mange nye produkter vil dette bidra til flere jobber og økt økonomisk vekst. Det er nok også en allmenn rettferdighetsbetraktning bak designretten, folk flest mener at den som har frembrakt en design skal ha retten til å produsere dette produktet uten at konkurrenter kopierer det.

Mothensynet som kan gjøre seg gjeldende er at dersom designvernet blir for bredt, så kan det føre til monopollignende tilstander, hvor konkurrenter må lage produkter som er svært forskjellige fra de som har designrett. Dette kan hemme konkurransen og føre til at produkter blir dyrere for forbrukerne enn de egentlig trenger å være, og i verste fall til stopp i produktutviklingen på visse områder.

Designretten er påvirket av disse hensyn.

2 Rettskilder

2.1 Designloven

Designloven § 3 inneholder hovedvilkårene for å oppnå design, mens designloven § 9 angir designers verneomfang. Designloven er blitt til etter et nordisk lovsamarbeid.

Hensikten var å harmonisere lovene med europaparlamentets- og rådsdirektiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre(designdirektivet).

2.2 Nærmere om EF-retten

EØS-komiteen besluttet 25. februar 2000 å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre i EØS-avtalens vedlegg XVII om opphavsrett, jf EØS-komiteens beslutning nr 21/2000. Beslutningen ble gitt med forbehold om Stortingets samtykke, fordi gjennomføringen av direktivet krevde lovendring. Stortinget gav samtykke i stortingsvedtak av 13. juni 2000.

Justis- og politidepartementet gav en tilråding til ny designlov i Ot.prp.nr.2 2002-2003. Forslaget har blitt vedtatt og trådte i kraft 1. mai 2003. (designloven).

Direktivet regulerer vilkårene for å få designbeskyttelse, samt beskyttelsens innhold, omfang og varighet.

Medlemsstatene står fritt til å fastsette saksbehandlingsregler for registrering, fornyelse og opphevelse på grunn av ugyldighet. Direktivet overlater også til nasjonal rett å regulere sanksjoner, klageadgang og håndheving etter krenkelser. Spørsmålet om designen skal være gjenstand for en nyhetsundersøkelse før registrering er også overlatt til nasjonal rett⁴. Norge har valgt å ikke foreta noen nyhetsgranskning før man registrerer innkommende designsøknader. Eventuelle påstander om at en design ikke oppfyller nyhetskravet, må da avgjøres i ettertid av de involverte parter. Etter designloven §§ 25, 26 kan man sette frem påstand om opphevelse/ugyldighet under hele

⁴ Jf Ot.prp.nr.2 2002-2003 s. 9

perioden som registreringen består, og Patentstyret avgjør spørsmålet om opphevelse, mens ugyldighetspåstand må reises for domstolene.

Rettskildemetoden som benyttes når man tolker på EF-rettens område, må også benyttes når man tolker designloven, fordi loven skal oppfylle våre forpliktelser etter EØS-avtalen.

Norge er gjennom EØS avtalen art 6, oda art 3 forpliktet til å tolke i samsvar med praksis fra EF domstolen som er eldre enn EØS avtalen. Høyesterett uttalte i Rt. 2002 s. 391 "God Morgon" som gjaldt varemerkerett, at også yngre praksis fra EF-domstolen "skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov". Dette utsagnet er generelt utformet, Høyesterett henviser til norsk lov, ikke bare til varemerkeloven. Det er klart at praksis fra EF-domstolen angående designavgjørelser må tillegges stor vekt ved tolkningen av designloven.

EUs forordning om EF- design sørger for at EU- landene kan foreta registreringer for hele EU-området gjennom en søknad. Gjennom denne forordningen kan man også oppnå designbeskyttelse uten å søke om registrering, men man får da bare vern i tre år. Ohim er navnet på organisasjonen som foretar disse registreringene, Ohim er også klageinstans og kan kjenne en EF-design ugyldig slik Patentstyret kan gjøre med designregistreringer i Norge. Slik ugyldighetspraksis kan tillegges vekt, selv om Norge ikke er med i forordningen. Det er fordi Ohim anvender EF- direktivets materielle hovedvilkår, når de avgjør om en designregistrering er ugyldig og har blitt feilaktig registrert i fellesskapet.

Ohim som er et EF- organ har tatt stilling til noen innsigelser til registrerte designer. EF- domstolen vil ikke være bundet av Ohims avgjørelser på annen måte enn at de kan tillegge uttalelsene vekt hvis de er fornuftige, og de kan vise at andre har tenkt det samme som det EF- domstolen vil falle ned på. EF-domstolen vil imidlertid ikke nøle med å komme til et annet resultat, dersom den er uenig i en avgjørelse fra Ohim, EF-domstolen ser på seg selv som den fremste tolker av fellesskapets lover og regler. Men siden det ikke foreligger noen dommer fra EF- domstolen enda, så må avgjørelsene fra Ohim tillegges betydelig vekt når norske domstoler og myndigheter avgjør liknende spørsmål. Disse avgjørelsene gjelder for hele EU, og sørger for en ensartet praksis innen

fellesskapsområdet inntil EF-domstolen skulle komme til et annet resultat, derfor mener jeg Norge bør legge seg på den samme linjen som ellers følges innenfor fellesskapet. Et av formålene med designdirektivet var å harmonisere designretten, jf direktivets fortale pkt 2 til 4 dette oppnås ved å vektlegge Ohims⁵ avgjørelser.

I forbindelse med utarbeidelsen av designdirektivet foreligger det mye materiale fra EF-organer. Forarbeider spiller langt mindre rolle i EF-retten enn i norsk rettskildelære⁶. Og EF-domstolen vil ikke føle seg bundet av uttalelser i forarbeidene om hvordan forskjellige lovbestemmelser skal tolkes. EF-domstolen forholder seg til direktivteksten og legger vanligvis stor vekt på formålsbetraktninger og systembetraktninger. Men i mangel av dommer fra EF-domstolen, så kan disse forarbeidene være til hjelp i forståelsen av direktivet. Det er kjent i norsk rettskildelære at mangel på tunge rettskilder kan føre til at kilder man vanligvis legger liten vekt på, likevel får stor vekt ved avgjørelsen av rettsspørsmål⁷. Jens Schovsbo uttaler at ”lovens direktivbaggrund har stor betydning for lovfortolkningen.⁸ Det er imidlertid usikkert om han sikter til at direktivet har betydning ved tolkningen av den danske designloven, eller om han mener at forarbeidene til direktivet har stor betydning ved tolkningen av loven. Jeg er av den oppfatning at forarbeidene til direktivet kan benyttes for å belyse forståelsen av direktivet, fordi rettskildebildet ser ut som det gjør.

En annen ting som må bemerkes i forbindelse med direktivet, er fortalen som benyttes. Det er vanlig at EF-direktiver starter med en innledende tekst (preamble) der formålet med de senere lovtekstene formuleres. Slike fortaler spiller en stor rolle for tolkingen av lovteksten.⁹ Også i designdirektivet benyttes en slik fortale, denne er imidlertid ikke tatt

⁵ Ohim er fellesskapets eget kontor for å harmonisere det indre marked.

⁶ Sejersted Fredrik mfl EØS-rett s. 32 ”svært liten betydning for tolkingen av den endelige tekst”

⁷ Jf Eckhoff Rettskildelære s. 234 ”avgjørende betydning hvordan rettskildebildet for øvrig ser ut”

⁸ Jf Schovsbo Jens & Niels Holm Svendsen, Desingret s. 20

⁹ Ibid Sejersted s.32

inn i designloven. Fortalen kan få betydning for tolkningen av direktivet og må derfor også benyttes av norske rettsanvendere ved avgjørelser etter designloven, se nærmere om dette nedenfor i pkt 5, 6.2.2.

2.3 Rettspraksis

Det foreligger ingen avgjørelser fra EF-domstolen eller fra norske domstoler etter designdirektivet/designloven. Dette skyldes nok først og fremst at direktivet er nytt. Når det kommer saker opp for EF- domstolen vil disse tillegges betydelig vekt av de nasjonale domstoler.

Men etter den gamle mønsterloven var det også sparsommelig med rettspraksis i Norge, noe som tyder på at det ikke reises så mange saker for domstolene innen designretten.

Den nye designloven erstattet mønsterloven. Et designs verneomfang etter mønsterloven omfattet alle designer som "ikke skilte seg vesentlig" fra den registrerte. Det antas at vurderingen man foretok etter mønsterloven er svært lik vurderingen som foretas for å avgjøre om en design gir et annet "helhetsinntrykk", som foretas etter designlovens § 9, dette er uttalt av patentstyrets designutredning¹⁰. Praksis fra mønsterloven kan derfor tjene til å illustrere tolkningen av helhetsinntrykk etter designloven § 9, § 3. Men det er viktig å understreke at designloven, er en annen lov enn mønsterloven og bygger på et EF direktiv. Skulle praksis fra EF-domstolen, eller Ohim tale i en annen retning enn praksis fra mønsterloven, så må man rette seg etter dette. Praksis fra mønsterloven har ikke prejudikatsverdi etter rettskildelæren, praksis fra mønsterloven er kun interessant fordi avveiningen som foretas etter designloven antas å være tilnærmet lik den man foretok etter mønsterloven. Rettspraksis fra mønsterloven kan da vise fornuftige måter å løse like problemer på etter designloven, uten at vekten på den eldre praksis i seg selv kan tillegges noen vekt av betydning.

¹⁰ Ot.prp.nr.2 2002-2003 s. 150-151

Etter at Norge valgte å ikke ha noen nyhetsgranskning før registrering, jf ovenfor i 2.2 så forventet man at antallet designsøknader til Patentstyret ville øke, antall søknader har imidlertid ligget stabilt på ca samme nivå som etter mønsterloven. I tillegg eksisterer det en del registreringer som ikke har designrett, jf ovenfor i 1.2.1 noe som skulle tilsi flere konflikter i ettertid, det har imidlertid foreløpig ikke slått til. Det ser ut som det kan gå en tid før vi får rettspraksis å forholde oss til.

2.4 Forvaltningspraksis

Avgjørelser fra norske eller utenlandske patentstyrer kan være relevant ved tolkningen av direktivet. Tradisjonelt tillegges ikke forvaltningspraksis særlig vekt som rettskildefaktor verken etter norsk eller EF-rett. Men i de tilfellene hvor forvaltningen har særlig kyndighet på det aktuelle området og hvor domstolen har vanskeligere for å tilegne seg faktum av tekniske eller andre årsaker, så tillegges forvaltningspraksis unntaksvis betydelig vekt¹¹ i Norge. I en dom fra Oslo tingrett (TOslo -2000-10521) Kommer domstolen med noen generelle bemerkninger om vekten til Patentstyrets avgjørelser i saker etter mønsterloven. Resonnementet må også legges til grunn for avgjørelser etter designloven fordi skjønnet som foretas antas å være likt, jf pkt 2.3

”Retten legger til grunn at mønstersakene må stå i en mellomstilling mellom patentsakene og varemerkesakene. Varemerkesakene er lettere tilgjengelige for domstolene av to grunner. For det første er faktum mindre teknisk komplisert. For det andre er vurderingstemaene mer knyttet opp mot konstaterbare ytre forhold, slik som antakelser om forbrukeres alminnelige oppfatning, mens patentsakenes vurderingstemaer er mer knyttet opp til spørsmålet om likebehandling i forhold til en forvaltningspraksis, som i stor grad lever sitt eget liv uten ytre referansepunkter. Mønstersaker er lik varemerkesaker i forhold til at forståelsen av sakens faktiske sider

¹¹ Jf Eckhoff Rettskildelære s. 233

ikke krever særlig med spesialkunnskaper. Mønstersaker er like med patentsaker ved at forskjellskravet i stor grad referer seg til forvaltningens egen praksis i likebehandling, og vanskelig kan relateres til objektive utenforliggende forhold. Følgen av dette blir for retten at den generelt kan stille seg noe friere til Patentstyrets vurderinger enn det Swingball-dommen legger opp til, men at den må vise større tilbakeholdenhet enn i varemerkesaker, og da særlig være forsiktig med å overprøve strengheten i forskjellsvurderingen, hvis dette ikke kan baseres på andre kriterier enn hva domstolen selv synes ser vesentlig forskjellig ut”.

Det uttales altså i dommen at domstolen skal være svært forsiktig med å overprøve forskjellsvurderingen Patentstyret har foretatt. Det antydes at domstolen ikke selv skal underkjenne Patentstyrets forskjellsvurdering ut fra hva domstolen mener ser vesentlig forskjellig ut, med mindre domstolen har andre momenter som taler for at Patentstyrets avgjørelse bør gjøres om.

Dette generelle utsagnet må få betydning når man redegjør for hva som er gjeldende rett. De kriteriene som Patentstyret bygger sine avgjørelser av helhetsinntrykk på, må tillegges vekt ved avgjørelsen av helhetsinntrykk.

Medlemsstatenes nasjonale rett kan unntaksvis spille en viss rolle for tolkningen av EF-retten.

Man skal imidlertid være svært forsiktig med å legge vekt på praksis fra nasjonale lover da formålet med direktivet var å få felles normer på vilkårene for å oppnå designrett¹². Det er derfor særlig dersom praksisen er ensartet for flere land den kan ha betydning, siden et av formålene er å harmonisere eksisterende rett¹³. Og praksisen bør være etter designdirektivet, og ikke etter de gamle mønsterlovene før den er relevant som tolkningsfaktor.

¹² Musker, Community Design Law s.30 ” It is always dangerous to look for precedents in national law, and more so where there is an apparent intention to create new law”.

¹³ Sejersted Fredrik mfl EØS-rett s. 33

For Norges vedkommende, så har Patentstyret enda ikke behandlet noen innsigelser på registreringer etter designloven, slik at det foreløpig bare er praksis etter mønsterloven som har kan tjene til illustrasjon.

Praksis fra Norden kan være spesielt aktuelt som illustrasjon ved tolkningen av vilkår for å oppnå designbeskyttelse og for å avgjøre et designs verneomfang. Det var som sagt et lovsamarbeid på området, i tillegg så er litteratur og praksis fra de nordiske land enklere tilgjengelig for oss, enn det som kan være tilfelle med forvaltingspraksis og litteratur fra andre land.

2.5 Andre rettskilder

Det er ikke gitt ut noen norske bøker som handler om designdirektivet.

Lovkommentaren Karnov inneholder en liten kommentar til de enkelte bestemmelser i designloven, ellers finnes det en del bøker i utlandet som behandler designdirektivet. De viktigste engelskspråklige er Franzosi Mario. European Design Protection 1998, Musker David. Community Design Law, Principles and Practice, London 2002, Uma Suthersanen, Design Law In Europe Sweet & Maxwell 2000 Industrial Design Rights, An International Perspective London 2001.

Ellers kan formålsbetraktninger spille en rolle.

3 Hovedvilkår for å oppnå designrett

3.1 Utseendet til et produkt

Det fremgår av designloven § 3(1) at designen må være en nyhet og ha individuell karakter for å oppnå designrett, i tillegg må man selvfølgelig foreta en designregistrering før man oppnår designrett, jf designloven § 1(1). Har man ett produkt som oppfyller vilkårene til nyhet og individuell karakter uten at det er designregistrert, så får man ingen designrett i Norge, slik man får på et begrenset tidsrom etter designforordningen, se ovenfor i pkt 2.2. Men vi må også få vite hva slags gjenstander som kan være et produkt før vi kan si om gjenstanden i det hele tatt kan oppnå designbeskyttelse. Designloven § 2 nr 1. definerer hva som er en design, det er: ”utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering”

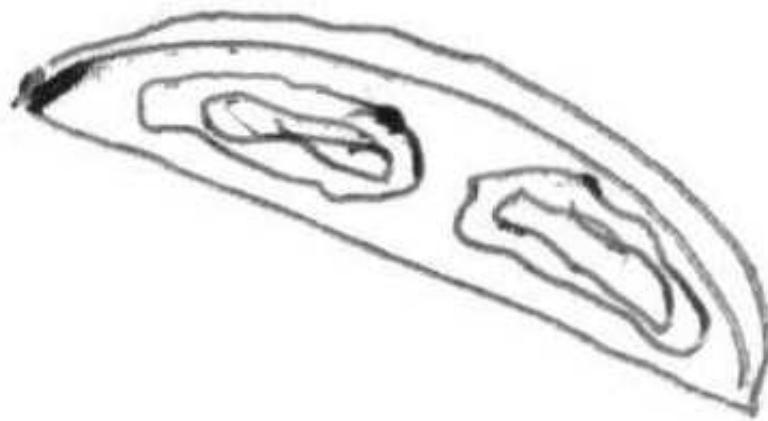
Jeg må da finne ut hva slags gjenstander som kan være et produkt før jeg går inn på designer.

3.2 Et industrielt eller håndverksmessig fremstilt produkt

Et produkt defineres i § 2(2) som ”en industriell eller håndverksmessig fremstilt gjenstand, herunder deler som er bestemt til å inngå i et sammensatt produkt, emballasje, utstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men ikke edb-programmer”

At produkter må være industrielt eller håndverksmessig fremstilt, fører til at produkter som oppstår i naturen uten bearbeidelser ikke oppfyller kravet til et produkt, fordi de

ikke er industrielt eller håndverksmessig fremstilt¹⁴. For eksempel vil ikke en uopdaget innsekt kunne oppnå designrett selv om den er ny og har individuell karakter. Men det skal ikke mye bearbeidelser til før man oppfyller vilkåret til produkt. Patentstyret som jo foretar en vurdering av om innkomne søknader dreier seg om et produkt, jf ovenfor i pkt 1.2.2, har godtatt registrert en ål som er kuttet i skiver på tvers av ålens lengde.



Figur 1. Registrert design i Norge, tegning av en sløyet ål

Men det er helt klart at en ål som sådan ikke kan registreres. Likevel er det altså ikke mye bearbeidelse som skal til på et produkt som oppstår i naturen før man oppfyller kravet om at produktet må være håndverksmessig fremstilt. En annen sak er at en ål

¹⁴ Schovsbo Jens Designret s. 23

kuttet på tvers ikke utgjør noen nyhet og heller ikke oppfyller kravet til individuell karakter, registreringen har derfor ikke designrett.

Et annet spørsmål kan være om en genmodifisert frukt eller grønnsak kan oppnå designrett dersom genmodifiseringen gjør at den forandrer utseendet og oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter. Det er en forutsetning at frukten kan fremstilles nær identisk hver gang man lager en ny, fordi det kreves at produktfremstillingen gir stabile og nær identiske produkter før man kan få designrett.¹⁵ Hovedregelen om at et produkt må bearbeides synes å utelukke at en genmodifisert frukt kan oppnå designrett, man har ikke forandret frukten håndverksmessig på samme måte som man forandrer ålen. Man har ikke fysisk forandret frukten etter at den er fremstilt, spørsmålet er om man kan oppfylle kravet til industriell fremstilling ved å anvende genteknologi før frukten begynner å vokse, jf designloven § 2 nr 2.

Man benyttet seg av teknologi og mekaniske inngrep i celler som har ført til at nyhetskravet og kravet til individuell karakter er oppfylt. Det kan anføres at denne teknologien kan ses på som industriell fremstilling, frukten må for eksempel fremstilles under helt spesielle forhold, ulikt den måten dens "original" frukt vokser i naturen. Det kan videre hevdes at man fysisk har gått inn i cellene til "original" frukten og foretatt endringer i dens DNA. Dette kan tale for at man har foretatt en industriell fremstilling. Mot dette taler det at beskyttelsen av slike frembringelser hører mer naturlig under patentloven og bioteknologisk fremgangsmåte patent eller produkt patent, jf patentloven §§ 1(4) i.f, 1(6), 3a, 3c, 8b.

På den annen side kan man nevne at det ikke er noe i veien for å oppnå både patentrett og designrett til samme produkt. Det er til og med lovbestemt i designloven § 1(2) at man kan oppnå vern etter flere lover, og patentloven er nevnt, det kan derfor kanskje tenkes at man oppnår patentrett til den tekniske fremgangsmåten og designrett til utseendet til frukten.

¹⁵ Schovsbo s. 23

En rekke andre designprodukter består av kjemiske blandinger som helles over i former, for eksempel en rekke plastprodukter, ulikheten er kanskje ikke så stor fra å fremstille en frukt siden man også der hovedsakelig foretar den industrielle delen ved hjelp av kjemiske formler og blandinger. Men man har da laget visse former som plasten helles i og på den måten påvirket utseendet i større fysisk grad enn man vil gjøre dersom størrelse og form på en frukt bestemmes via genmanipulasjon.

Dette støttes også av at man ikke har hatt slike tilfeller i tankene da man påbegynte designloven, selv om en utvidende tolkning kan føre til at slike frukter eller grønnsaker oppfyller kravene til å være industrielt fremstilt. Man tenkte på produkter som i sterkere grad påvirkes fysisk av menneskene under tilvirkningen, og etter min mening kan man ikke kan oppnå designrett hvor man har oppnådd kravet til nyhet og individuell karakter ved hjelp av genmanipulasjon og det ikke er foretatt andre fysiske inngrep i produktet.

3.2.1 Nærmere om produkt definisjonen

Det fremgår at definisjonen er meget vid, og omfatter nærmest alt som er fremstilt av mennesker, jf pkt 3.2. Den gir kun unntak for edb programmer. Ordlyden stiller ingen krav til størrelse. Etter ordlyden skal man altså kunne designregistrere skyskraper, store bruer, oljeinstallasjoner og andre store arkitektoniske verk.

Man kan da stille seg spørsmålet om produktbegrepet bør tolkes innskrenkende.

”Gjenstander” av en slik størrelse bør det kanskje ikke være enerett til. Det koster veldig mye å tegne og utvikle så store ting, og hvis arkitektenes mulighet begrenses av designbeskyttelser, så kan det føre til at det blir enda dyrere å få bygd slike ting. Det vil kunne gå utover allmennheten hvis for eksempel boligblokker blir dyrere å tegne, fordi arkitekten må bruke tid og penger på å distansere seg fra registrerte designer. På den annen side kan man si at også slike produkter trenger beskyttelse. Kanskje nettopp fordi de er så store. Det er store utviklingskostnader knyttet til utviklingen av dem. Da ville det vært urimelig om en konkurrent kunne tegne identisk konstruksjon uten å ha lagt ned så mye arbeid, tid og penger.

Det må også tas i betraktning at man ikke får beskyttelse for de tekniske løsningene i slike konstruksjoner, jf pkt 3.2.2. Det å designbeskytte så store gjenstander får da ikke så dramatiske konsekvenser likevel, siden det ikke begrenser andres mulighet for å

benytte samme teknologi som i for eksempel boligblokken. Det er kun utseende de må ha en viss avstand til¹⁶.

Rettstekniske hensyn taler også for at det kan foretas designregistreringer uavhengig av størrelse. Hvor skulle man trukket grensen for størrelse, og hvor skulle kostnadsgrensen blitt trukket opp. Dette ville blitt en vanskelig oppgave for retten og kunne lett ført til urimelige resultat fordi noen industrigrener ikke kunne fått vern.

Jeg mener derfor det bør være adgang til å designbeskytte produkter uavhengig av størrelse. (Se pkt 6.2.4 for økonomiens betydning ved bedømmelsen av helhetsinntrykk).

Det kommer ikke klart frem av loven, men produkter som skal designbeskyttes må ha en fast og varig form i den tilstanden de fremtrer for forbrukeren¹⁷. Sukker er for eksempel et industrielt fremstilt produkt etter at sukkerrørene er plukket og sukker fremstilt. Men Sukker har ikke noen fast og varig form, med mindre man får atskilt ett og ett sukkerkrystall, og det er upraktisk med tanke på salg av ferdig sukker. Fast form får det først etter at man har puttet det i en eller annen oppbevaringsanordning. Da er det oppbevaringsanordningen og ikke sukkeret som eventuelt kan få designrett. En løs kabelkveil har en bevegelig form, den kan fremstå i mange forskjellige fasonger når den er produsert. Først når man har brukt forskjellige anordninger for å holde den i en fast kveil, har den fast varig form. Men selv om selve kabelkveilen ikke vil ha en fast varig form før den er stripset sammen, vil deler av kabelen være uforanderlig og varig. For eksempel tverrsnittet, fargen og tykkelsen på kabelen. Ved å ta bilde av bare deler av kabelen og registrere dette, så kan man få beskyttet disse delene dersom de oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter, jf pkt 3.4, 3.5.

Det gis anledning til å beskytte ikke fysiske gjenstander etter designloven. Det fremgår av § 2(2) at ”grafiske symboler og typografiske skrifttyper” kan være produkter. Også

¹⁶ må gi et annet ”helhetsinntrykk”, jf pkt 6.2

¹⁷ Schovsbo s. 23, ot.prp.nr.2 s. 150, 19

elektroniske symboler og skrifttyper oppfyller dette kravet¹⁸, det er ikke noe i loven som krever at bokstavene må vises på spesielle gjenstander som for eksempel et ark, et klesplagg eller lignende. Elektroniske bokstaver kan da designbeskyttes for eksempel på den måten de fremtrer på et skjermbilde, dersom de oppfyller kravene til nyhet og individuell karakter. Et annet område hvor man kan få designbeskyttelse er i menybildet til en mobiltelefon.

Slike skjermbilde designer reiser spørsmålet om man kan få beskyttet ”bevegelige” ikoner. Det vil si at man designregistrerer forskjellige bilder, og at man kjører/ viser bildene i hurtig rekkefølge etter hverandre slik at det fremstår som bevegelige ikoner/animasjoner.

Etter ordlyden er det ikke noe i veien for at man får registrert hvert bilde for seg. Men man kan trolig ikke få registrert måten som mennesket oppfatter bildene på dersom de vises i hurtig rekkefølge. Det følger av pkt 11 i fortalen til designdirektivet at man får vern for ”de utseendemessige trekkene som synlig fremgår av registreringssøknaden” og det følger av designloven § 13 at man skal levere bilder eller modell av designen.

Ved en slik bildefremvisning har man ikke et fast varig produkt som jeg nevnte ovenfor, men et produkt som stadig er i forandring og designdirektivet gir ikke vern for slike produkter. Men de enkelte bildene må kunne registreres, Ohim registrerte høsten 2004 et produkt bestående av en serie ikonbilder, spørsmålet må da anses avklart. Ved et eventuelt inngrep i designretten må man plukke ut de enkelte bildene som utgjør animasjonen til konkurrenten og sammenlikne helhetsinntrykket med de registrerte bildene, dersom konkurrentens bilde gir samme helhetsinntrykk er det inngrep, jf nedenfor i pkt 6 om helhetsinntrykk.

3.2.2 Funksjonsbestemt design

Tekniske løsninger som designen har får man ikke designrett til, jf designloven § 8(1) nr 1. Men de tekniske løsningene kan være utformet på en estetisk eller

¹⁸ Ot.prp.nr.2 (2002-2003) s.19, 74 og 150. Franzosi European Design Protection s. 36

utseendemessig måte som ikke er nødvendig for produktets tekniske funksjon, denne spesielle måten å utforme den tekniske løsningen på kan man da få enerett til. For eksempel består en skrutrekker av et håndtak for at man skal få håndgrep rundt skrutrekkeren, en stamme for at man skal kunne skru på skruer fra en viss avstand fra skruen og siste delen består av et hode tilpasset skruens form. Alle delene har tilsynelatende en teknisk funksjon på en skrutrekker, noe som skulle utelukke designrett, jf designloven 8 (1) nr 1. Men det fremgår av § 8 (1) nr 1, at unntaket kun gjelder for designens deler som ”bare” er bestemt av teknisk funksjon. Er utseendetrekkene til skrutrekkeren 100 % funksjonsbestemt? Hvis ja, så rammes den av § 8 nr 1 Hvis nei, så oppnår den designrett for de delene som ikke bare er funksjonsbestemt. Har for eksempel håndtaket en utforming som oppfyller kravet til nyhet og individuell karakter, uten at denne utformingen ”bare” har et teknisk formål, så oppfyller skrutrekkeren hovedvilkårene for designrett. Alle skrutrekkerer vil ha elementer som ikke bare er funksjonsbestemt. En annen sak er imidlertid at beskyttelsesomfanget er snevrere ved slike designer fordi designerens spillerom er ganske lite, jf om dette nedenfor i. 6.2.8

I tillegg til unntaket for funksjonsbestemt design, er det også et unntak i designretten til de ”trekkene ved et produkts utseende som må gjengis i ”nøyaktig form og dimensjon for at produktet skal kunne kobles mekanisk til eller plasseres i, rundt eller mot et annet produkt, slik at begge produktene fyller sin funksjon”, jf § 8(1) nr 2

Hvis vi for eksempel har en støtfanger som oppfyller kravene til designbeskyttelse, så får man ikke vern for festeordningen som fester støtfangeren til bilen. Dette gjelder selv om festeordningen skulle være ny og ha individuell karakter og i seg selv oppfylle vilkårene til designbeskyttelse.

Unntaket for funksjon må ses i sammenheng med sammensatte produkter og reservedeler, jf om det nedenfor i pkt 3.2.3 og 3.2.5

3.2.3 Sammensatte produkter

Det fremgår av § 2(2), at også de enkelte delene til sammensatte produkter kan oppnå designbeskyttelse, vilkårene for å oppnå designrett til sammensatte produkter er imidlertid litt strengere enn for produkter som bare består av en bestanddel.

Sammensatte produkter er i § 2(3) definert som ”et produkt som består av flere bestanddeler som kan skiftes ut, slik at produktet kan tas fra hverandre og settes sammen igjen”. I praksis betyr denne bestemmelsen at man for eksempel kan få designbeskyttet en bil med støtfanger, speil bagasjelokk med mer. Vilkåret om at ”produktet kan tas fra hverandre og settes sammen igjen” medfører at det bare er produkter som er ment til å inngå i en enhet og som fysisk er utformet med dette formålet som kan være sammensatte. Dette følger jo også av ordlyden ”sammensatt”, den naturlige forståelsen er jo at noe som er sammensatt er noe som henger sammen med hverandre. EF- kommisjonen¹⁹ nevner et kjøkken bestående av benkeplater, ovn og skaper som et grensetilfelle som bør falle inn under regelen. Et spisebord beregnet på kjøkkenet, kan da ikke ses på som et sammensatt produkt sammen med kjøkkeninnredningen etter designloven, selv om det er den samme produsenten som står bak både kjøkkeninnredningen og spisebordet. Det er ikke naturlig språklig forståelse å tale om å ta fra eller sette sammen en spisestue med kjøkkeninnredningen, dersom man flytter bordet til eller fra kjøkkenet.

Et annet spørsmål er om spisebordet sammen med sin tilhørende stol kan defineres som ett ”produkt” slik at det kan oppnå designvern uten å måtte registrere både stol og bord, eller at man kan få registrert stol og bord som en helhet i tillegg til at de eventuelt er registrert hver for seg. Jf om dette i pkt 3.2.4

Ved en mulighet til å designbeskytte hver del av et sammensatt produkt kan produsentene oppnå ganske sterkt vern mot konkurrenter. For å bøte på dette har man innført et strengere krav til nyhet og individuell karakter for sammensatte produkter, enn det som gjelder designer som består av en enhet uten utskiftbare deler. I tillegg til at man ikke får vern for festeanordninger som er benyttet for å feste bestanddelene til det sammensatte produkt sammen, som jeg nevnte ovenfor i pkt 3.2.2, fremgår det av designloven § 4 at bestanddelene til et sammensatt produkt

¹⁹ Green paper on the Protection of industrial designs para.5.4.14.2

Bare anses for å være ny og ha individuell karakter i den grad bestanddelen er synlig under normal bruk av det sammensatte produktet og den synlige delen oppfyller vilkårene til nyhet og individuell karakter. Det presiseres i annet ledd at man med normal bruk skal forstå sluttbrukerens anvendelse av det sammensatte produktet, og at man ikke anser service og vedlikehold som normal bruk.

Dette unntaket for sammensatte produkter er gjort bevisst fordi man ønsker å ha konkurranse på reservedelsmarkedet (særlig bildeler). Det presiseres i forarbeidene til direktivet²⁰ at det med ”normal bruk” ikke menes at komponenten alltid skal være synlig under normal bruk. Det er for eksempel tilstrekkelig at en del kun er synlig for passasjerer i baksetet. Men deler som forbrukeren kun ser i forbindelse med reparasjon eller ”vedlikehold”, er utelukket fra designbeskyttelse som sammensatte deler, jf § 4(2). Det betyr at motordeler er utelukket fra beskyttelse som sammensatte deler, forutsatt at man ikke kan se dem under normal bruk av bilen.

Det kan reises spørsmål om det å åpne panseret på en bil er normal bruk, slik at delene man ser kan designbeskyttes dersom de oppfyller vilkårene.

Det kan hevdes at man ikke alltid utfører vedlikeholdsarbeid når panseret tas opp.

Det kan videre anføres at loven sikter mot større inngrep i produktet enn det å åpne opp panseret som skjer som del av den daglige drift når man sier ”vedlikehold, service eller reparasjon”. Under forberedelsene til direktivet sluttet EF- kommisjonen seg til en endring foreslått av Europaparlamentet og nevner at ”normal bruk” bør tolkes restriktivt, jf KOM (97) 622 endelig utg- COD 464 s. 4. Man har fått inn de strenge reglene i §§ 4, 8, 23(2) delvis fordi man ønsket konkurranse på reservedeler til bilindustrien.

På mange biler kan man se motordeler og elektroniske komponenter dersom man åpner panseret, skulle man komme til at disse delene er synlige under normal bruk av bilen

²⁰ KOM (96) 66- COD 464 s. 5

ville man vanskeliggjort konkurranse på visse reservedeler. Synlighetskravet for sammensatte produkter ville blitt uthult.

Jeg mener derfor på bakgrunn av det som er kommet frem i forarbeidene til direktivet og formålsbetraktninger at sammensatte deler på innsiden av panseret ikke kan anses ”synlig under normal bruk” av bilen.

Det kan være grunn til å nevne at ordet ”bestanddel” i designloven § 4 skal bety noe annet enn ordet ”del” i designloven § 2. Det som menes i § 2 er at man kan få beskyttelse for bare et område av et produkt. Hvis vi tenker oss et vinglass, så kan nyhet og forskjellskravet for eksempel være oppfylt for stetten, men ikke for den øvre glass delen. § 2 gir da anledning til å få beskyttelse for stetten.

EU Kommisjonen nevner i KOM (96) 66- COD 464 s. 4, en kofferts innside som eksempel på noe som kan del registreres i medhold av § 2.

3.2.4 Sammenstilte produkter

Det sies ikke noe i designloven § 2 nr. 2 om hvor mange gjenstander som kan inngå i et produkt. Det sies bare at et produkt er ”en industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand”. Det kan hevdes at ordet ”en” kan tale for at man kun kan få vern for en og en fysisk gjenstand, også det at man bruker ordet ”gjenstand” i stedet for gjenstander kan underbygge den tolkningen at for eksempel stol og bord bare kan registreres for seg. På den annen side bør jo produkter som selges sammen kunne nyte beskyttelse via én registrering for den helheten de utgjør. Og der man bruker betegnelsen ”en gjenstand” er det ikke strek over e slik det skal være hvis man vil indikere at det bare er tale om en eneste en gjenstand.

Det kommer det klarere frem i designdirektivet hvor det fremgår at man kan få vern for ”presentasjoner”, jf designdirektivet artikkel 1 b) Det er noe uklart hvordan dette uttrykket skal forstås, men det kan tas til inntekt for at sammenstillinger er produkter.

Det er også antatt i teorien at designdirektivet må forstås som at flere produkter kan sammenstilles og utgjøre ett ”produkt” i lovens forstand, uten at det er sammensatte produkter.²¹

Men man kan også spørre hvor langt dette skal trekkes. Kan for eksempel interiørbutikken Bohus få registrert alle gjenstandene i et utstillingsrom, dersom alt selges sammen som et produkt? Ett sted bør det kanskje gå en grense for hva som kan være et produkt etter designloven, selv om flere gjenstander selges samlet som en enhet. Det kan hevdes at slike sammenstillinger av flere gjenstander ligger utenfor området av det designloven har til hensikt å beskytte, siden det er selve sammenstillingen som får beskyttelse, mens det er produktbeskyttelse som er hovedtanken bak loven. Mot dette kan man si at dersom Bohus ønsker å registrere alt som er i et utstillingsrom, så mener de vel selv at de har behov for slik beskyttelse, det følger også av direktivet at det skal være anledning til å beskytte presentasjoner.

Dette støttes også av at det finnes stylister og interiørarkitekter som lever av å sette sammen utstillinger for magasiner, eiendomsmeglere og vindusutstillinger med mer. Disse har også interesse av at deres sammenstillinger ikke blir kopiert/etterliknet. Selv om slike sammenstillinger ofte vil oppfylle kravet til verkshøyde og inneha opphavsrett, så bør også de kunne få fordelene som en designrett gir i tillegg til opphavsretten, jf ovenfor i pkt 1.2.1

Det kunne tenkes at grensen for slike sammenstillinger bør gå ved produkt som naturlig hører sammen, og som vanligvis kjøpes som ett produkt. Slik som spisestue, tv video og stereo tilbehør, mens teppe bokhylle og et kjøleskap, ikke bør kunne oppnå designvern i en sammenstilling, selv om de vises i en utstilling.

Men innehaver får bare vern for sammenstillingen av produktene, altså måten de er satt sammen på. Interiørbutikken ville i tilfelle ikke få vern for de enkelte gjenstandene,

²¹ Franzosi European Design Protection s. 42

dersom den ikke har registrert de enkelte produktene i utstillingsrommet.

Interiørbutikken har da et ganske snevert vern, fordi konkurrenter kan forandre litt på plasseringen i lokalet, utelate visse produkter, eller ta med flere produkter i sin utstilling. Og de vil da fort få et annet ”helhetsinntrykk”, som ikke krenker interiørbutikkens vern, jf designloven § 9, se nedenfor i pkt 6 om helhetsinntrykk.

Jeg mener det også bør være anledning til sammenstillinger av produkter som ikke hører naturlig sammen.

Det vil vanligvis være en fordel å registrere de enkelte gjenstandene i tillegg til sammenstillingen, dersom de enkelte gjenstander oppfyller vilkårene for å få designbeskyttelse.

3.2.5 Bestanddeler som er reservedeler

I tillegg til de ovenfor nevnte begrensninger som gjelder for trekkene til produkter som ”bare” er bestemt av teknisk funksjon pkt 3.1.1, og sammenkoblinger og festeanordninger, og det ekstra kravet til synlighet for sammensatte produkter pkt 3.2.2, gjelder det en begrensning i vernetiden for bestanddeler til sammensatte produkter som er reservedeler, jf designloven § 23(2). Slike reservedeler kan bare beskyttes i maksimalt fem år i Norge. Av ordlyden er det litt uklart hva slags sammensatte produkter som er reservedeler. Men det uttales i artikkel 14 i designdirektivet at delene det er tale om ”anvendes til reparasjon av et sammensatt produkt”. Ordlyden ”anvendes” taler for at det er bruken av bestanddelen som avgjør om den skal ha normal vernetid, eller forkortet vernetid. Dette støttes også av proposisjonen på s. 34, hvor det uttales at konsekvensen av dette kan være at en bestanddel kan ha forskjellig vernetid alt etter om den inngripende gjenstand er en reservedel eller original del. For eksempel kan man få det tilfellet at en billykt som har designrett som bestanddel til bilen, har beskyttelse mot andre som vil benytte seg av lykten, i produksjon til en annen type bil eller sammen med et annet produkt i opp til 25 år, jf designloven § 23(1). Men dersom andre produserer lykten uten at den inngår i et annet originalprodukt, men kun for at den skal benyttes som reservedel til bilen som den inngår som bestanddel til, så kan innehaveren bare påberope seg designretten i opptil fem år mot konkurrerende produsenter.

3.3 Design definisjonen

Det fremgår av designloven § 2 nr 1, at en design er

”utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering”

Det er altså utseende til det jeg ovenfor har beskrevet som produkter, som kan være designer i lovens forstand. Jeg vil foreta en nærmere analyse av de enkelte elementene som kan påvirke et produkts utseende nedenfor i pkt 6.

3.4 Nyhetskravet

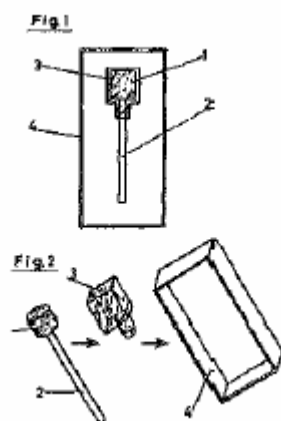
Det fremgår av designloven § 3, at designen må være ”ny” og ha ”individuell karakter” før man får designrett. Videre sies det i annet ledd at en design skal anses for å være ny dersom ingen ”identisk design har blitt allment tilgjengelig” før den dagen da søknaden ble innlevert, eller før prioritetsdagen, dersom det er krevd prioritet. I § 3(2)(2) står det videre en anvisning på hva som skal være identisk design, det skal en design være dersom de ”karakteriserende trekkene bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter”. Dette må forstås som at de trekkene ved produktet som er særlig iøynefallende og som særpreger dets utseende må tillegges større vekt enn mindre fremtredende detaljer på produktene som sammenliknes. Alle trekkene på produktet teller altså nødvendigvis ikke like mye, men de karakteriserende trekkene vil også være med å gi helhetsinntrykket til en design. Jeg antar derfor at det er helhetsinntrykket som er avgjørende når man avgjør nyhetskravet.

Når man har to designer, så må man altså først finne ut hva som er de karakteriserende trekkene, deretter må man se om disse karakteriserende trekkene bare skiller seg på uvesentlige punkter fra den annen design. Dersom de er mer ulike enn å bare skille seg på uvesentlige punkter, så er nyhetskravet oppfylt. Dette kravet er altså ikke så veldig strengt, to designer skal være svært like før de er identiske etter designloven. Det sies ikke noe om man skal ta hensyn til bransje eller designerens frihet ved bedømmelsen av nyhetskravet, slik det skal ved vurderingen av individuell karakter, jf nedenfor i 3.4.

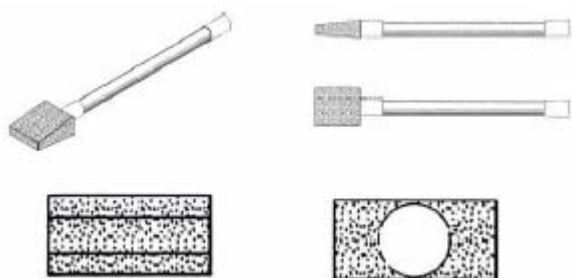
Siden kravet til nyhet er identisk design, så vil det nok i praksis vanligvis dreie seg om produkter i samme bransje. Men det kan tenkes at to produkter er nær identiske uten at de hører til samme bransje. For eksempel kan en leketøys mobiltelefon være nær identisk med en ekte mobiltelefon. Når man da er i tvil om en design oppfyller nyhetskravet, så bør det kanskje være relevant å legge vekt på bransjen til de to designene og eventuelt designerens frihet. Franzosi mener det er en feil med loven hvis det her skal være forskjell mellom kravet til individuell karakter og kravet til nyhet, jf Franzosi European Design Protection s. 52, 54. Jeg er enig i at det kan virke inkonsekvent om dette bare skal gjelde i forhold til individuell karakter. Nå kan det kanskje sies at det ikke spiller så stor rolle siden kravet til individuell karakter vanligvis konsumerer nyhetskravet, men nyhetskravet har i noen tilfeller selvstendig betydning, jf nedenfor i 3.4.2, og i slike tilfeller mener jeg det burde være anledning til å legge vekt på bransjelikhet når man avgjør om en design oppfyller nyhetskravet.

I et par avgjørelser fra det danske patentstyret, har det blitt fremsatt ugyldighetspåstand mot registrerte designer fordi designene ifølge klagerne ikke skulle oppfylle nyhet og forskjellskravet. Patentstyret har da bare vist til at nyhetskravet er oppfylt fordi designene ikke er identiske. Patentstyret henviste ikke til at det bare var uvesentlige forskjeller, og de tok ikke stilling til hva som var de ”karakteriserende trekkene”. Når Ohim behandler innsigelser til registreringer etter designforordningen, så splitter de drøftelsen av individuell karakter og nyhetskravet. Dette er fordi nyhetskravet har betydning, jf nedenfor i pkt 3.4.2. Da Ohim behandlet en innsigelse mot registreringsnummer; 22454-0001, den 14.juni 04, er et eksempel på dette (File Number: ICD 000000040). I denne avgjørelsen kommer det også frem at Ohim tolker ”identisk” ganske snevert etter ordlyden. To designer skal anses nesten som kopier før man har en nyhetsskadelig design.

I avgjørelsen hvor det ble påstått at en registrert EF-design måtte oppheves på grunn av manglende nyhet og individuell karakter ble figur 2 nedenfor ikke ansett for å være nyhetsskadelig for figur 3. Begge designene skal benyttes til å rengjøre huden i medisinsk sammenheng. Det ble da uttalt at begge designene består av en stamme med et hode festet til den ene enden. Men mens det eldre designet har et hode som er sylindrisk utformet, så har EF designen et kileformet hode. Designene er da ikke identiske og det eldre designet er ikke nyhetsskadelig for det første.



Figur 2. Eldre antiseptisk dispenser



Figur 3. Registrert EF- design, antiseptisk dispenser

Nå var dette ikke noe grensetilfelle hva angår nyhetskravet, designene oppleves ganske forskjellig med to ulike former på enden av dispenserne. Men avgjørelsen viser at nyhetskravet avgjøres etter en vurdering som ligger nær opp til kopi.

3.4.1 Allment tilgjengelig

I tillegg skal den designen man sammenligner med være "allment tilgjengelig", jf § 3, det presiseres i designloven § 5 hva som ligger i begrepet. Det fremgår i § 5(1)(1), at en design er allment tilgjengelig dersom den har blitt offentliggjort ved registrering eller på

annen måte. En design er altså offentliggjort dersom den har blitt publisert for allmennheten av offentlige myndigheter. Denne offentliggjøringen trenger ikke ha skjedd på det offentlige oppfordring, det er tilstrekkelig at for eksempel Patentstyret har gitt informasjonen etter oppfordring fra private i forbindelse med en annen registrering. Selv om Patentstyret ikke lenger foretar nyhetsgransking, så utfører de slik gransking som en tjeneste man kan betale for, og hvis Patentstyret i en slik situasjon opplyser om eksistensen av en annen design som ikke er designregistrert, så anses designen offentliggjort ”på annen måte”

I annet punktum sies ”Det samme gjelder hvis designen har blitt utstilt, utnyttet kommersielt eller blitt kjent på annen måte”.

Det er altså ikke et krav om at designer må være offentliggjort på en formell måte, det er tilstrekkelig at designen er kjent. Neste spørsmål er da hva som ligger i at en design anses ”kjent”.

I patentretten eksisterer det et lignende krav som må være oppfylt før man kan få patent. Formålet bak bestemmelsen i patentretten er sammenfallende med formålet her. Man skal ikke få enerett til noe som allerede er tilgjengelig på markedet, det er kun hvis man kommer opp med noe nytt på markedet at man fortjener beskyttelse.

I patentloven § 2(1) tolkes uttrykket ”kjent” utvidende til å gjelde ikke bare det som faktisk var kjent for allmennheten, men også det som allmennheten hadde anledning til å bli kjent med²². I designloven § 5 (2) nr. 1, er det avgjørende hva fagkretsene ”kunne fått kjennskap til” utenfor EØS- regionen, dette kan være en indikasjon på at ”kjent” også i første ledd skal forstås tilsvarende, altså hva man kunne få kjennskap til. Men det fremgår av ordlyden i første ledd at det er designer som har ”blitt kjent” som skal anses allment tilgjengelig. Ordlyden trekker altså i retning av at man her skal behandle kjent på en mindre streng måte, man skal bare ta hensyn til designer som har blitt kjent gjennom media, fagblader og lignende. Men det fremgår av forarbeidene²³ at det samme

²² Are Stenvik Patentrett s. 161

²³ Patentstyrets forslag til designlov, gjengitt i Ot.prp.nr.2 (2002-2003)

skal gjelde i designloven, som det ovenfor nevnte i patentloven. Har det da vært mulig å skaffe seg informasjon om en designs utseende, så spiller det ingen rolle om konkurrenten ikke personlig har sett denne designen. Det er heller ikke nødvendig at designen har blitt publisert i avis eller lignende. Den eldre designen vil være nyhetsskadelig i forhold til senere designer, dersom konkurrenter hadde mulighet til å skaffe seg informasjon om designen for eksempel ved å se gjennom produktkataloger, varelager og lignende.

Betegnelsen allment tilgjengelig som benyttes i designloven § 3 er da mye mer presis for det som menes, enn presiseringene som brukes i § 5 for å tydeliggjøre hva som ligger i allment tilgjengelig.

I forhold til allerede inngitte søknader så skal disse som hovedregel ikke anses kjent mens behandlingen pågår, dette er fordi det ikke kan kreves innsyn i dokumentene som vil avsløre designens utseende, jf designloven § 21(2)(1). Men dersom det går seks måneder fra inngivelsen av søknaden og designen ikke er registrert, så får alle innsynsretter i søknaden og informasjon som kan avsløre utseendet. Følgen av dette blir at designen anses kjent etter seks mnd fra søknadsdagen, jf designloven § 21(2)(2), siden man da har mulighet for å gjøre seg kjent med utseendet til designen. Denne innsynsretten gjelder imidlertid ikke hvis søknaden trekkes, jf § 21(2)(3) da kan designen heller ikke anses kjent, selv om det opprinnelig var søkt og det er gått mer enn 6 måneder.

3.4.1.1 Unntak for noen kjente designer

Imidlertid følger det et unntak i annet ledd nr1, for designer som er blitt gjort allment tilgjengelige uten at fagkretsene innenfor den aktuelle sektoren i EØS har hatt rimelig mulighet til å få kjennskap til designen gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet.

Det betyr altså at det ikke er et globalt nyhetskrav på linje med det man finner i patentretten. Nyhetskravet vil være oppfylt dersom det finnes en design som karakteriseres som identisk etter loven, forutsatt at det ikke var rimelig at fagkretsen til den aktuelle sektor i EØS kunne fått kjennskap til designen gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet.

I forarbeidene til direktivet²⁴ uttales det at formålet med dette unntaket fra nyhetskravet, er å unngå at man får ugyldighetssøksmål med påstand om at det eksisterer identiske designer på museer eller under fjerne himmelstrøk. EUs Økonomiske og sosiale utvalg²⁵ nevner også at bedømmelsen av allment tilgjengelig innenfor de aktuelle områder i EU vil gjøre det enklere å kontrollere om kravet er oppfylt, siden det forekommer at selgere av piratprodukter trekker frem falske attester på at en registrert design finnes i et tredjeland.

Spørsmålet er da hva det er rimelig at "fagkretsene" kunne fått kjennskap til. I forarbeidene til designloven²⁶ trekkes det frem et eksempel; hvis det er en utstilling i Kina hvor den aktuelle fagkretsen i EØS deltok, eller kunne delta, så er designer som vises der nyhetsskadelige slik at designrett ikke kan oppnås. Men hva en fagkrets rimelig kan få kjennskap til vil nok variere mye fra bransje til. Det fremgår også av bestemmelsen, det er hva fagkretsen innenfor "den aktuelle sektor" rimelig kan få kjennskap til i "sin alminnelige næringsvirksomhet" som er nyhetsskadelig. Det må altså foretas en konkret vurdering i forhold til den enkelte bransje. Det er klart at næringsvirksomheter som driver i mindre målestokk enn mer globale sektorer også må få et mindre strengt nyhetskrav. Bilbransjen og pc bransjen er for eksempel svært globalt orientert. De kan ikke bli hørt med at de ikke kunne fått kjennskap til tilsvarende designer i Kina, dersom de hadde mulighet til å studere kinesiske konkurrenters designer. Hvis vi for eksempel forutsetter at europeiske industribedrifter med spesialprodukter for oksekjøttbransjen, ikke har noen forbindelser med muslimske land i sin "alminnelige næringsvirksomhet", så kan heller ikke en design på slike produkter fra

²⁴ KOM (96)- COD 464 s. 6

²⁵ EF-tidende nr. C 388 av 31/12/1994. Uttalelsen gjelder EF-forordningen, men bestemmelsen er den samme i direktivet.

²⁶ Patentstyrets forslag til designlov, gjengitt i Ot.prp.nr.2 (2002-2003)

Midtøsten anses allment tilgjengelig, forutsatt at det ikke er noe annet som burde tilsi at de kjente til eksistensen av slike designer i det aktuelle området.

Bestemmelsen kan kanskje favorisere de største aktørene i en bransje. Det fremgår av ordlyden at det er fagkretsen innen sektoren i EØS som skal være bestemmende. Og de minste aktørene som bare driver rent lokalt og ikke har noen form for næringsvirksomhet med utlandet, blir fremdeles behandlet etter det som er normalt for den aktuelle bransjen.

Poenget blir nok enda klarere jo mer lokale produkt det er snakk om. Øl drikker man vanligvis fra lokalbryggeriet i Norge. Men det er ganske mange ølmerker fra for eksempel Tyskland, Danmark, Holland, Østerrike England med flere som opererer i hele verden. Forutsatt at det er alminnelig for bryggeribransjen i EØS-området med slik global tilstedeværelse, så må også lokalbryggeriet NøgneØ oppfylle nyhetskravet for glassflasker de vil designbeskytte, i forhold til det som ville vært rimelig av bryggerisektoren for øvrig i EØS.

Motsatt vil også de største i bransjen ha anledning til å skaffe seg kjennskap til en ”fjern” design, men likevel oppnå designrett fordi bransjen som sådan ikke kunne forventes skaffe seg kjennskap til designen.

I tillegg til at unntaket fører til at designer som befinner seg territorielt utenfor en bransjes alminnelige næringsvirksomhet ikke motholdes ved bedømmelsen av nyhet eller individuell karakter, fører unntaket også til at designer som befinner seg innenfor samme territorium ikke anses kjent, dersom ”den aktuelle sektoren” ikke ville fått kjennskap til designen gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet. Det kan for eksempel være tilfellet med veldig forskjellige bransjer som ikke har noen naturlig forretningsforbindelser. Har for eksempel et skipsverft frembrakt en design i tilknytning til transport av oljeprodukter (en tank montert på lastebil), så skal ikke en lik design fra næringsmiddelindustrien til transport av alkohol anses allment tilgjengelig ved bedømmelsen av kravet til nyhet og kravet til individuell karakter, forutsatt at bransjene ikke har alminnelige forretningsforbindelser innenfor EØS området.

Et annet eksempel kan være at en design som har vært registrert og kjent innenfor EØS, i tidens løp forsvinner fra markedet og glemmes bort. Hvis det da ikke var rimelig at bransjen kunne fått kjennskap til designen, så vil det ikke ødelegge designretten om en

konkurrent i ettertid skulle vise til den eldre designen og kreve den nye registrering for ugyldig.

Man kan spørre seg om dette unntaket i realiteten er et slags aktsomhetskrav med simpel uaktsomhet som krav. Dersom det er rimelig at en bransje kunne fått kjennskap til en design tilhørende en annen bransje gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet, kan ikke designere innen denne bransjen slippe unna med at de ikke personlig kjente til en design innenfor en annen bransje. Det ville vært urimelig. Men de slipper unna dersom det ikke ville vært rimelig at de fikk kjennskap til designen.

Bestemmelsen har kanskje likheter med et skyldkrav, idet man lettere kan slippe unna dersom man ikke kjente til en annen design. Men vurderingen skjer ikke personlig i forhold til designeren, den skjer etter bransjene tilhørende de to designere og hva slags relasjoner som er vanlige mellom disse innenfor EØS.

Bestemmelsen åpner opp for visse dobbeltfrembringelser og juks, men i mye mindre grad enn det som kan skje i opphavsretten.

Bestemmelsens utforming gjør at den kan tolkes dynamisk over tid, siden en bransje i EØS kan ekspandere eller minske over tid, og hva som det er rimelig at en sektor kan få kjennskap til vil da også forandre seg.

3.4.2 Nyhetskravets selvstendige betydning

Det fremgår av designloven § 3, at en design må være ny og ha individuell karakter for å oppnå designbeskyttelse. Og nyhetskravet er som nevnt ovenfor i 3, forholdsvis enkelt å oppfylle, kravet til individuell karakter er strengere enn nyhetskravet. Siden kravet til individuell karakter er strengere så kan man spørre seg om nyhetskravet har noen selvstendig betydning, vil ikke nyhetskravet alltid være oppfylt dersom kravet til individuell karakter er oppfylt.

Svaret er at det kan tenkes et tilfelle hvor nyhetskravet har selvstendig betydning.

Designloven gir som nevnt ovenfor i 3.2.3 anledning til å beskytte deler av et produkt, dersom delene oppfyller vilkårene. Man kan da tenke seg at det eksisterer en design av en dør med utskjæringer på et lite område av døren. Hvis en konkurrent da ønsker å få designbeskyttelse bare av utskjæringene, så må utskjæringene oppfylle vilkårene til

individuell karakter. For å oppfylle kravet til individuell karakter, så må utskjæringen gi et annet "helhetsinntrykk" enn døren med tilhørende utskjæringer, jf designloven § 3(3), nedenfor i pkt 6. Når utskjæringene selges uten dør, så vil utskjæringen gi et annet helhetsinntrykk enn den registrerte døren med tilhørende utskjæringer og kravet til individuell karakter er oppfylt. Men siden utskjæringen som selges sammen med døren er "identisk" som utskjæringen som konkurrenten vil selge alene, så oppfyller den ikke nyhetskravet, jf designloven § 3(2). Konkurrenten er dermed avskåret fra å oppnå designrett på grunn av manglende nyhet, selv om kravet til individuell karakter er oppfylt. Dette tilfellet er ikke upraktisk, det kan godt forekomme at noen kopierer en del av en annens design, hvis det skulle skje så vil nyhetskravet sette en effektiv stopper for at den som kopierer vil få designrett.

3.4.3 Unntak fra nyhetskravet

Etter designloven § 6 nr 1, har man anledning til å prøve produktet på markedet i et år før man søker designregistrering uten at nyheten går tapt.

En problemstilling er om det også ses bort fra konkurrenter som har latt seg inspirere av "prøveproduktet" og produsert et lignende produkt før ett år er gått ved bedømmelsen av nyhetskravet.

Konkurrentene vil ikke selv få designrett ettersom designen til den som prøver markedspotensialet vil anses "kjent", jf designloven § 5(1)(2), pkt 3.4.1.

Det kan hevdes at bestemmelsen bare inneholder et unntak for den som prøver sitt eget produkt. Når den som prøver et produkt på markedet søker designregistrering innen ett år anses ikke "designen" for å ha blitt allment tilgjengelig, bestemmelsen refererer altså bare til den første designen. Den sier ikke noe om konkurrenter som i mellomtiden har latt seg inspirere og fått sine produkter på markedet, med mindre konkurrenter har kopiert slik at det er den "samme" designen, da vil det være ett misbruk i strid med § 6 nr 3 som ikke er nyhetsskadelig. Konkurrentens design som i mellomtiden har kommet på markedet måtte da forstås etter hovedregelen i § 5 og vurderes som kjent på søknadsdagen.

Dette kan virke urimelig, man burde kanskje fått prioritet også i forhold til andre designere, slik at ikke disse ødelegger nyheten og muligheten for designrett. I EUs

forordning om EF-design, jf ovenfor i pkt 2.2, gis anledning til beskyttelse av design i inntil tre år uten at designen trenger å registreres. Også i varemerkeretten har man et system som sikrer at man kan få beskyttelse etter å ha tatt et varemerke i bruk, jf Varemerkeloven § 2. Nå kan det sies at varemerkeretten ikke har noe nyhetskrav og på den måten ikke utgjør noe moment for samme løsning på designområdet. Men så lenge designen var ny da designinnehaver tok den i bruk, så mener jeg likevel den kan illustrere en god måte å løse problemet på. Han får ikke enerett til noe som var kjent før han selv førte designen på markedet. Dette støttes også av at unntaket nærmest ville vært uten betydning dersom det ikke omfattet alle designer med det samme helhetsinntrykk, konkurrenter kunne sett om produktet ble en suksess og fått lignende på markedet før den som prøver produktet har fått designbeskyttelse. Dette kan være argumenter for å tolke ”designen” i § 6 utvidende til å gjelde alle designer som gir det samme helhetsinntrykk som designen som prøves på markedet. Ulempen er at man forlater registreringen og fordelene med prioritets beskyttelse, i tillegg kan man få vanskelige bevissspørsmål, jf ovenfor i 1.2.1.

Jeg mener likevel at unntaket bør gjelde for designer som gir det samme helhetsinntrykket.

3.5 Kravet til individuell karakter

Det andre av hovedvilkårene for å oppnå designrett sier at designen må ha individuell karakter, jf designloven § 3(1). Formålet er at en designer bare skal få beskyttelse for designer som skiller seg en del fra allerede eksisterende designer. Man skal ikke få eneretten til et utseende som er svært likt andre produkter som omsettes.

Det presiseres i § 3(3), at en design har individuell karakter dersom

”helhetsinntrykket designen gir den informerte brukeren, skiller seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av en annen design. Ved vurderingen skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen”

Dette er det samme kravet som angir en designs verneomfang i designloven § 9, hvor det fremgår at en designrett

”Omfatter enhver design som ikke gir den informerte bruker et annet helhetsinntrykk. Ved vurderingen skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen”

Jeg vil da behandle eventuelle forskjeller mellom vurderingen av helhetsinntrykk i § 3 og § 9 nedenfor i pkt 5, men sier noen generelle ting om individuell karakter i pkt 3.5.2 og om verneomfanget i pkt 4.1

Man må finne ut hvem som er den informerte bruker før man kan avgjøre hva slags helhetsinntrykk denne får.

3.5.1 Den informerte bruker

Det fremgår av § 3(3) at helhetsinntrykket skal avgjøres i lys av ”den informerte bruker”. Den informerte bruker er en tenkt person, man skal avgjøre helhetsvurderingen etter normen til en tenkt informert bruker på det aktuelle området. Det kan anføres at ordet informert bruker trekker i retning av at man har en person som har god kjennskap til bruken av et produkt. Dette kan tale for at man har med en design ekspert å gjøre når man avgjør kravet til individuell karakter.

Men det fremgår av forarbeidene til EF- forordningen at man sikter til den brukeren som har en ervervsmessig eller personlig interesse av designen, ikke en som er ekspert på design. Men typisk en som vil kjøpe eller nyttiggjøre seg designen.

Personen skal ha kjennskap til hva slags produkt og design det er snakk om. Hvis det reelt er en teknisk gjenstand som ikke gjennomsnittsforbrukeren kjenner så godt til, så skal man ved vurderingen av helhetsinntrykk forutsette at man kjenner hva slags produkt det er snakk om. For et håndverktøy for fagarbeidere må man for eksempel

forutsette at brukerne kjenner til slike produkter. For designer som er ment for allmennheten legger man også til grunn en bruker som vet hva slags produkt det er snakk om og ”kjenner” produktet.²⁷ Den informerte bruker kan altså variere etter hva slags produkter designene hører til. Dersom det er en del av et produkt ment for allmennheten som ikke allmennheten selv har befatning med, så må man legge til grunn den personens syn som har befatning med produktet, jf Green paper on industrial designs paragraph 5(5)(6)(2)

En annen ting ved bedømmelsen av helhetsinntrykk er at den informerte bruker skal ta avgjørelsen i forhold til det tidspunktet det ble søkt om design, dersom det hevdes at en designregistrering er ugyldig. Hvis designen ikke er ny eller har individuell karakter på det nåværende tidspunkt på grunn av senere designer, ses det bort fra dem dersom de er blitt allment tilgjengelig etter søknadsdagen, jf § 3(2). Man må da tenke seg en informert bruker på det aktuelle tidspunkt, og motholde dette med det som fagkretsen med rimelighet kunne fått ”kjennskap” til da.

3.5.2 Bedømmelsen av individuell karakter

Det var tidligere et forslag i direktivet om at helhetsinntrykket skulle være ”markant” forskjellig før det oppfylte kravet til individuell karakter og verneomfang. En av grunnene til at man sløyfet dette var fordi man ikke ønsket å gi designer et så bredt vern. Et annet problem ville nok også vært at en del designer på forskjellige områder ville hatt problemer med å oppfylle et så strengt forskjellskrav. Spesielt tekstiler og en del andre bruksgjenstander ville hatt problemer siden det er ganske små (kommersielle) spillerom for designeren til å lage produkter som atskiller seg fra andre.

Man skal ikke oppfylle kravene til distinktivitet som for varemerker, siden disse krever at et varemerke skal være tydelig nok til at forbrukerkretsen oppfatter det som kjennetegn for andre produkter enn et annet merke, jf, Franzosi s. 59. Kravet til

²⁷ Jf Franzosi European Design Protection s. 70

distinktivitet er derfor strengere enn kravet til individuell karakter ettersom det ikke er et krav om at den informerte brukeren skal oppfatte designen som kjennetegn for en bestemt produsent.

Man kan spørre seg om forskjeller eller likheter skal telle mest når man avgjør om to designer gir det samme helhetsinntrykket. Legger man størst vekt på likheter får man et strengere krav til individuell karakter og et bredere vern enn om man legger størst vekt på forskjellene til de to produktene. Men i forarbeidene til direktivet sies det at man skal legge like stor vekt på likheter og forskjeller, jf EF- tidende NR. C 237 av 04/08/1997. Dette er også mest i tråd med ordlyden, da det er helhetsinntrykket som nå avgjør. Det vil da avhenge fra produkter til produkter om det er forskjellene eller likhetene som er med på å gi forskjellige designer forskjellig eller likt helhetsinntrykk. Jeg mener derfor at det i noen tilfeller må legges mer vekt på forskjellene. I avgjørelsen fra Ohim ovenfor hvor man avgjorde om dispenserne gav det samme helhetsinntrykket, ble det lagt vekt på at "hodene" var forskjellig utformet. Det ble også uttalt at hodet og stammen i figur 1. begge var sylindriske, mens stammen og hodet i figur 2 ikke hadde noen likhetstegn var med på å gi de to dispenserne forskjellige helhetsinntrykk. Det blir også uttalt at hodet på dispenserne har en teknisk funksjon, nemlig å smøre antibakterielt fluidum på huden under kirurgiske inngrep. Man kan som sagt ikke få beskyttelse for rent tekniske løsninger, jf pkt 3.2.2, og at hodet har en teknisk funksjon er et moment for at designeren hadde lite spillerom, noe som gjør vernet snevrere, selv om hodet ikke "bare" er bestemt av teknisk funksjon, jf pkt 6.2.8, designloven § 3(3)(2).

4 Designers verneomfang.

4.1 Definisjon av verneomfang

Et designs verneomfang er den avstanden som andre designer må holde for å unngå å gjøre designinngrep. Verneomfanget er behandlet i designloven § 9 og krever at andre konkurrenter lager produkter som atskiller seg så mye at de gir et annet helhetsinntrykk enn designen med designrett, jf nærmere om helhetsinntrykk nedenfor i pkt 6.2. Dette er grunnen til at man designregistrerer et produkt, konkurrenter må holde en viss avstand. Men ved å designregistrere så oppnår man også enda bedre vern fra innpåsletne konkurrenter enn at de må lage produkter med annet helhetsinntrykk. Det er det nyhetskravets selvstendige betydning som sørger for, jf pkt 3.4.2. Ved at det ikke kan registreres produkter som ikke er nyheter, så kan konkurrenter heller ikke oppnå vern for produkter som inneholder deler av en registrert design, selv om det gir et annet helhetsinntrykk enn en design med designrett.

Det er imidlertid viktig å understreke at dette bare gjelder i forhold til konkurrenter som ønsker å designregistrere sitt produkt som inneholder en del av en annens produkt. Hvis konkurrenten tar i bruk produktet uten å designregistrere det, så er det ikke inngrep etter designloven § 9 dersom det gir et annet helhetsinntrykk. Det vil på den annen side være et sterkt argument for at markedsføringsloven kommer til anvendelse, hvis man lanserer ett produkt som ikke vil oppfylle nyhetskravet etter designloven fordi det anses ”identisk” som en design som nyter designrett, jf pkt 1.1

5 Forholdet mellom kravet til individuell karakter og kriteriene som angir verneomfang

Det fremgår av designloven § 3(3) at kravet for at en design skal oppfylle vilkåret til individuell karakter er at designen må gi den informerte bruker et annet ”helhetsinntrykk” enn det designer som er allment tilgjengelige før søknadsdagen gir. Det skal videre legges vekt på hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen, jf § 3(3)(2).

For bedømmelsen av et designs verneomfang, altså hvor stor avstand andre designer må holde til en design som har oppnådd designrett, så synes det ut fra lovteksten som det er de samme kriteriene som de som gjelder for individuell karakter som legges til grunn også ved bedømmelsen av verneomfang. Det fremgår av designloven § 9(2), at designretten omfatter enhver design som ikke gir den informerte bruker et annet ”helhetsinntrykk”, videre sies det i annet punktum at det skal tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde.

Det er altså de samme to kriteriene som gjelder, helhetsinntrykket sett i lys av designerens frihet ved utviklingen av designen.

Men i fortalet til direktivet pkt 13, så sies det at man for bedømmelsen av individuell karakter bør legge vekt på om det er ”tydelig” forskjell mellom helhetsinntrykket, videre sies det at man skal legge vekt på hva slags produkt designen inngår i og industrisektoren designen tilhører, jf pkt 6.2.2

I dette punktet i fortalet sies det ikke noe om at det samme skal gjelde for bedømmelsen av verneomfang. Det tyder altså på at bestemmelsene i § 3(3) og § 9(2) ikke kan benytte seg av samme vurderingsnorm ved bedømmelsen av helhetsinntrykk, siden pkt 13 i fortalet legger opp til at tilleggsmomenter tillegges vekt ved bedømmelsen av individuell karakter.

Problemstillingen er om det er rettslig grunnlag for å benytte seg av en felles tolkningsnorm for bedømmelsen av helhetsinntrykk etter designloven § 3 og § 9.

Konsekvensene av forskjellig norm kan være at man får designrett til et produkt, men at bruken av det vil krenke en annens designrett. Vi kan for eksempel tenke oss at vi har en

design som er helt i grenseland til å oppfylle kravet om å gi et annet ”helhetsinntrykk”. Men man godtar det under tvil blant annet med henvisning til pkt 13 i fortalen til direktivet fordi designen det er snakk om er en leketøysmobil, mens den motholdte design er en ekte mobiltelefon. Og de konkurrerer følgelig i forskjellige industrisektorer, leketøyssektoren på den ene side og trådløs kommunikasjonssektoren på den annen side.

Hvis mobiltelefon produsenten har designrett til mobilen og går til ugyldighetssøksmål og hevder at leketøysmobilen ikke oppfyller kravet til individuell karakter, så vil de ikke vinne frem. Men dersom de venter til leketøysmobilen kommer i ”omsetning”, så kan de gå til rettssak og få stoppet videre distribusjon fordi det ikke er noen henvisning i fortalen til at man skal legge vekt på industrisektor ved bedømmelsen av helhetsinntrykk etter designloven § 9, jf §§ 40 41

Men det trenger ikke bli konsekvensen. Forutsatt at produsenten av mobiltelefonen ikke har designrett, men bare protesterte på at leketøysmobilen skulle få en slik rett, og leketøysmobilen likevel får slik rett på grunn av forskjellig industrisektor, så kan produsenten av leketøysmobilen hevde at det er produsenten av den ekte mobilen som gjør inngrep i leketøysmobilens designrett. For det skal ikke legges vekt på industrisektor når man avgjør helhetsinntrykk etter § 9. Konsekvensen blir da at det er mobilprodusenten som må stoppe sin produksjon med hjemmel i designloven § 40, § 41, selv om de har produsert i lang tid.

En tredje konsekvens av forskjellige tolkningsnormer kan være at innehaver av designretten til leketøysmobilen ikke får utnyttet sin designrett fordi det ville være et inngrep i designretten til mobiltelefonen, som nevnt ovenfor. Samtidig ville det ført til at innehaver av designretten til mobiltelefonen måtte stoppe bruken av mobildesignet fordi det ikke kan legges vekt på industrisektor ved inngrepsvurderingen etter designloven § 9. Konsekvensen av dette ville vært at ingen lenger kunne utnytte de nevnte designer, dette er jo svært uheldig og langt fra formålet til designdirektivet om å verne om god design, og være en pådriver for at allmennheten kan nyte godt av slike designer. En slik løsning vil også være fordyrende for samfunnet, ettersom det har blitt brukt tid, penger og tankevirksomhet på ideer som ikke lenger kan utnyttes kommersielt.

Dette kan virke inkonsekvent, man gir en designrett som kan krenke en annens designrett, eller man gir en designrett som fører til at en som allerede produserer et produkt må stoppe produksjonen. I tillegg hadde det vært klargjørende, forenklende og tidsbesparende dersom man benytter seg av samme tolkningsnorm ved vurderingen av helhetsinntrykk både etter designloven § 3 og § 9.

Fortalen referere som sagt bare til individuell karakter og ikke til verneomfang. Og i § 9 fremgår det at designrett gir beskyttelse mot ” enhver design”, det kan hevdes dette er en indikasjon på at verneomfanget gjelder alle designer med et slikt helhetsinntrykk uansett industrisektor, og uansett hva slags produkt designen inngår i. Disse momentene trekker i retning av at det er forskjellige normer til de to bestemmelsene.

For allmennhetens tillit til designretten, så bør man unngå å gi designrett til designer som kan krenke en annens design.

Imidlertid registrerer jo Patentstyret alle designsøknader som kommer inn, bortsett fra §§ 7, 2 nr1, 15 tilfeller, slik at det registreres flere designer som ikke oppfyller vilkårene til designrett, jf ovenfor i 1.2.2. Også i patentretten kan det gis patent på løsninger som ikke kan benyttes fordi de ligger innenfor en annens Patent.²⁸ Jeg nevnte også ovenfor at eneretten en designrett gir, nødvendigvis ikke gir anledning til å utnytte designen, jf ovenfor i 1.2, tilliten til at Patentstyret bare tildeler designer som kan utnyttes fullt ut, kan derfor ikke veie så tungt.

På den annen side nevnte jeg ovenfor det urimelige og prosessøkonomisk fordyrende ved å bruke to forskjellige normer, i tillegg taler konsekvens og harmoni hensyn sterkt for at man benytter samme norm, når man har identiske ord i to bestemmelser i samme lov.

I forarbeidene til designloven sies det at man skal benytte seg av samme norm for å tolke § 3 og § 9 i loven, jf Ot.prp. nr. 2 (2002- 2003) s. 27. Det sies der at man skal ta

²⁸ Jf Stenvik Patentrett s. 337 flg. ”Avhengighet”

hensyn til hva slags produkt det er, og hva slags industrisektor det er tale om. Men det problematiseres ikke over at punkt 13. i fortalen til direktivet, bare refererer til individuell karakter og ikke til verneomfang.

Men i forarbeidene til direktivet, fremgår det at man ønsker samme tolkningsnorm for § 3 og § 9 i direktivet. Raadet uttaler i EF-Tidende NR. C 237 av 04.08.1997 S.001 i en kommentar til artikkel 9 ”Formålet med denne ændring er at undgå en situation, hvor forskellige fortolkninger af formuleringerne med ”lighed” og ”adskille sig fra” ville skabe et graat område, hvor et mønster vil kunne beskyttes i kraft af sig selv i henhold til affattelsen af artikkel 5, stk 1, og samtidig utgoere en krenkelse af et tidligere mønster i henhold til affattelsen af artikkel 9, stk 1.”

Rådet godtok altså et endringsforslag fra kommisjonen nettopp for å unngå det tilfelle at man oppnår designrett samtidig som man krenker en annens design. Det kan da se ut som en forglemmelse at man ikke har henvist til verneomfang i pkt 13 i fortalen, når man uttaler at man skal ta hensyn til industrisektor og hva slags produkt mønsteret inngår i.

Schovsbo uttaler også at ”den pågældende industrigren.... Har betydning”, jf Designret s. 24, når han taler om verneomfanget.

Franzosi uttaler at man må ha en streng norm for inngrep, dersom man har en streng norm for å konstatere beskyttelse, jf Franzosi European Design Protection s. 60. Han ønsker samme norm lagt til grunn for de to bestemmelsene.

Jeg mener konklusjonen må være at man også skal ta hensyn til industrisektor og hva slags produkter det er snakk om ved bedømmelsen av helhetsinntrykk etter designloven § 9. Det blir da identisk tolkningsnorm som foretas ved vurderingen av individuell karakter og verneomfang. Dette fører også til at administrativ praksis fra ugyldighetssaker kan tillegges vekt ved fastleggelsen av verneomfang, siden det i disse sakene tas stilling til om en design har individuell karakter. Inntil det kommer dommer på området vil spesielt avgjørelser fra Ohim kunne tillegges vekt som tolkningsfaktor.

6 Momenter ved avgjørelsen av helhetsinntrykk

6.1 Innledning

Hva som avgjør helhetsinntrykket kan være forskjellig fra design til design, ulike trekk vil være med å utgjøre helhetsinntrykket på ulike produkter. Jeg vil først se nærmere på de eksemplene loven lister opp som trekk som kan utgjøre en design, fordi de samme trekkene som kan være med å forme utseendet til en design, vil også få betydning ved vurderingen som gjøres etter designloven §§ 3, 9. Deretter vil jeg behandle noen utseendemessige trekk ved produkter når jeg særlig tenker på forskjellen som må være mellom to designer etter designloven §§ 3, 9 (et annet helhetsinntrykk). Jeg vil også drøfte om det kan være relevant å legge vekt på andre momenter enn bare trekk ved utseende til et produkt, når man avgjør om det er stor nok avstand mellom to designer.

6.2 Lovens eksempler på hvilke elementer som inngår i en design

Det fremgår av designloven § 2 (1) at en designs utseende følger særlig av de ”karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering”.

Bestemmelsen er ikke uttømmende, den er ment som eksempler på hva som kan være med å særprege et produkts utseende, derfor benyttes ordene ”som særlig følger av” og den må forstås som at alle trekkene som er med på å gi et produkt et visuelt uttrykk, kan utgjøre en design²⁹, se i pkt 3.3.

Man kan spørre seg om det kan tenkes andre momenter som kan være med å påvirke et produkts utseende. Vekt hører ofte sammen med struktur på et produkt, er produktet utført i stein vil det være tyngre og annerledes enn om det var utført i aluminium. Men det er ikke vekten, men materialet som fører til den utseendemessige forskjellen mellom stein og aluminium.

²⁹ KOM (93) endelig utg COD 463 s.18

Det er heller ikke nevnt noe om fleksibilitet (tøyelighet og bøyelighet) i oppramsingen. Kanskje kan fleksibilitet av og til utgjøre utseendemessige trekk ved et produkt. Men om et produkt er fleksibelt, så vil det også påvirke strukturen til produktet, og strukturen er nevnt i oppramsingen.

Noen av de elementene som nevnes trenger en ytterligere bemerkning. Det er henvist til ”linjene, konturen og formen” og man kan spørre seg om konturene og formen har selvstendig betydning ved siden av linjene. ”Konturene” sikter vel først og fremst til omrisset av en design, det er den betegnelsen som er brukt i den norske oversettelsen av direktivet, man tar ved en slik formulering mer sikte på helheten enn detaljene. Men ”linjene” kan gjelde både detaljer og helhet, det kan etter min mening sikte til alle konstruksjonsmomenter i en design, jeg ser derfor ingen tilfeller hvor omrisset får selvstendig betydning. Det betyr også at jeg mener ”formen” på et produkt dermed ikke får selvstendig betydning ved siden av ordet ”linjene”, man har nok brukt ordene får å sikre seg at det ikke finnes noen utseendemessige trekk som ikke kan inngå i en design.

Det er som sagt helhetsinntrykket den informerte bruker får som må være forskjellig. Bedømmelsen av om to designer gir det samme helhetsinntrykket vil da i praksis bestå av fire operasjoner, selv om man ikke splitter opp under selve utførelsen av oppgaven. 1, man må klarlegge hvem som er den informerte bruker, 2 deretter hva slags kunnskap han har, 3 finne ut hva som er kjent, 4 foreta sammenligningen med den informerte brukers norm.

I varemerkeretten kreves det at en gjennomsnittsforsbruker tilhørende omsetningskretsen skal kunne oppleve et varemerke som gjenkjennende for en produsent. Kan et varemerke oppfylle dette så oppfyller det kravet til distinktivitet. Det er altså et sterkt krav til atskillelse mellom to varemerker. Noe av grunnen til dette er at et varemerke har som formål å garantere opprinnelsestheten for et produkt, slik at ikke forbrukeren blir villedet.

Hensikten med designloven er langt på vei å stimulere til god design og beskytte designeren og den innsatsen han har lagt ned, jf pkt 1.3. Det er ikke noe mål at en forbruker skal kunne se forskjellen på to designer så tydelig at man ser de kommer fra to forskjellige produsenter. Bedømmelsen er altså mindre streng enn den man finner i varemerkeretten.

På den annen side skal designretten ivareta designerens behov for beskyttelse. Det kreves derfor en viss forskjell fra en design for at designretten skal kunne være en mulighet som designere vil benytte seg av. Designretten er jo skapt fordi man mener at designere trenger effektiv beskyttelse av sine produkter.

I fortalet til direktivet pkt 13, fremgår det at man skal legge vekt på om det er en tydelig forskjell når man avgjør om en design oppfyller kravene til individuell karakter. Nå er ikke denne bestemmelsen tatt inn i designloven eller designdirektivet. Faktisk ble teksten fjernet under forberedelsene til direktivet som et politisk kompromiss, man overlater spørsmålet til løsning i praksis. Da var det riktignok det noe sterkere ordet ”markant” som var tatt inn i lovteksten, og ikke ”tydelig” som er brukt i fortalet.

En konsekvens av å ikke legge så stor vekt på ordet og ha et lavere krav til et annet helhetsinntrykk kan føre til at flere produkter innenfor et område oppnår designrett. Dette kan igjen føre til at næringsdrivende som vil inn og konkurrere innenfor et felt, må legge større investeringer i utvikling og design fordi det finnes veldig mange produkter med designrett som de må unngå å gjøre inngrep i. Dette kan være fordyrende samfunnsøkonomisk, man bruker mer resurser på å utvikle et produkt enn det som strengt tatt er nødvendig. Det vil også føre til at produkter blir dyrere for forbrukerne enn de egentlig trenger å være.

Det kan altså være et argument for at man legger større vekt på ”tydelig” forskjell når man avgjør hvor stor variasjonen i helhetsinntrykk kan være.

På den annen side kan man si at det først er når det har kommet veldig mange produkter med designrett innenfor et område at det blir et problem.

Før man kommer så langt, vil det jo være enklere for konkurrenter å komme inn på markedet, siden det ikke trenger å være så stor forskjell fra produktene som har designrett. Har man et strengt krav til forskjellig helhetsinntrykk, så vil jo dette faktisk gjøre det vanskeligere for konkurrenter som vil inn på markedet fordi det må legges mer resurser i å skape en avstand til det kjente.

Men det må huskes på at designretten er en prioritetsrett som gir vern til den som er først ute. Og for at det skal være noe poeng med designretten, så må den beskytte mot

mer enn kopier og rene etterlikninger. Dette har man allerede beskyttelse mot i medhold av markedsføringsloven § 8a, § 2, jf pkt 1.1.

Og hvis man har en forholdsvis streng vurdering av forskjellen i helhetsinntrykk, så vil man ikke så lett oppleve at det kommer mange produkter som har designrett og stenger for andre konkurrenter. Dette fordi det da bare er de designene som skiller seg ganske mye fra det kjente som oppnår designrett, jf i 3.3.1 om det kjente.

Jeg nevnte i 2.2 at fortalen har stor betydning ved tolkningen. Ohims avgjørelse referert i pkt 6.2.8, kan tas til inntekt for at det legges vekt på fortalen.

Jeg mener på bakgrunn av det ovenfor nevnte at man bør legge betydelig vekt på punkt 13 i fortalen når man vurderer helhetsinntrykket.

Det fremgår av loven og direktivet at man skal ta hensyn til designers frihet ved utviklingen av designen. Skulle det da bli stor tetthet av designregistreringer på et felt, så vil man måtte senke kravet til helhetsinntrykk, jf nedenfor i 6.2.8. om designerens frihet.

6.2.1 Størrelse

Det fremgår av § 9 at man har vern for ”enhver design” som gir det samme helhetsinntrykk, det kan tale for at størrelsen ikke betyr noe ved vurderingen.

Men størrelsen til et produkt vil være med å prege opplevelsen av helhetsinntrykk i praksis, har man for eksempel en ekte bil og en leketøysbil som er tro kopi bortsett fra størrelsen, vil man nok oppleve at de gir forskjellig helhetsinntrykk, dersom man observerer dem ved siden av hverandre.

Men det fremgår av fortalen pkt 11, at man får vern for de trekkene som fremgår av registreringssøknaden (what you see is what you get), og dersom det er innlevert bilde av begge bilene, vil man trolig oppleve at de gir samme helhetsinntrykk.

Det synes ut fra dette som om størrelse ikke vil få betydning ved vurderingen av helhetsinntrykk. Det man står igjen med er om leketøysbilen likevel kan oppnå designrett fordi den tilhører en annen bransje, jf pkt 6.2.2

(For størrelsens betydning ved spørsmålet om hva som er et produkt, se pkt 3.2.1)

6.2.2 Industrisektor og produkttype

Hovedregelen er som sagt at man får rett til å hindre andre å utnytte designen på ethvert produkt uavhengig av industrisektor, jf designloven § 9 ”enhver design”, jf pkt 1.2. Imidlertid fremgår det av fortalen pkt 13 at industrisektor til designene skal være et moment når man avgjør om helhetsinntrykket er for likt mellom to designer i forhold til § 3, jf pkt 5 (gjelder også § 9).

Man ønsker gjennom denne henvisningen å vise at man kan godta større likhet mellom to designer dersom de ikke konkurrerer mot hverandre. En design med designrett har ikke det samme beskyttelsesbehov dersom en annen benytter seg av en lignende design, innenfor en helt annen sektor. Man ønsker ikke at designretten skal være for omfattende da det kan føre til stengsel for andre produkter, jf pkt 1.3. Det føles heller ikke så urimelig at andre benytter seg av et lignende design som et som nyter designrett, fordi den opprinnelige designen vanligvis ikke taper noe på det (se imidlertid i 6.2.7 ”Kodak” regelen).

På den annen side skal designretten være en belønning for designeren, og har han først oppnådd designrett, så var han først ute og det vil være urimelig dersom andre tjener på hans design, selv om det ikke konkurrerer med det første produkt.

Industrisektor kan være lik men produktene forskjellige. Det kan for eksempel være tilfellet med en videospiller og en dvd forsterker. De tilhører begge hi-fi stereo sektoren, men produktene er forskjellige og har ulike oppgaver. I tillegg til industrisektor, har det derfor også betydning om produktene som designen anvendes på er forskjellige, jf fortalen pkt 13.

Man bør etter min mening være strengere enn ellers med kravet til helhetsinntrykk i eksemplet ovenfor, men ikke så streng som hvis det er tale om to DVD forsterkere eller to videospillere hvor både produkt og industrisektor er lik. I avgjørelsen fra Ohim som refereres nedenfor i pkt 6.2.8, er spørsmålet om to stoler gir det samme helhetsinntrykket. Ohim sier ikke noe om industrisektor, men stol nummer to må ha en tydelig forskjell selv om designerens frihet er begrenset for slike produkter. Det kan tenkes at Ohim er forholdsvis strenge fordi stol nummer to kunne vært en direkte konkurrent til den første stolen, selv om det ikke uttales.

Industrisektor vil også ha betydning når to designer tilhører vidt forskjellige bransjer og ikke konkurrerer om de samme kundene, for eksempel leketøy og bilindustrien. Men det vil da føre til at man krever en større likhet, mellom leketøyet og den første vare før det vil være et inngrep i designretten, eller før det vil være et hinder for at leketøyet kan oppnå individuell karakter.

I forhold til eksemplet i pkt 6.2.1, mener jeg det først er når man er i tvil om helhetsinntrykket til leketøysbilen er det samme, man kan trekke inn bransje og produktulikheter som et moment for å godta at helhetsinntrykket er forskjellig.

6.2.3 Farger

En farge kan være med på å gi et produkt et helhetsinntrykk, men det hører nok til sjeldenheten at bare en spesiell farge kan forandre et helhetsinntrykk³⁰. Men hvis et ornament, eller en annen karakteriserende del av en design er i en annen farge enn resten av designen, så kan fargen være med på å gi et annet helhetsinntrykk.

Hvis ei bildør er farget i en fluoriserende farge, så er dette med å særprege bilen. Den informerte brukeren vil se forskjellen og skille den fra andre biler av samme slag.

Men fargen vil ikke gi bilen et annet helhetsinntrykk enn andre biler av tilsvarende merke og modell. Formen på bilen og dens detaljer vil fortsatt inngå i helhetsinntrykket. Hvis vi derimot tenker oss en gaffel med et ornament i en annen farge enn metallet som resten av gaffelen består av, så kan dette fort være med å gi gaffelen et annet helhetsinntrykk enn tilsvarende gafler uten ornament.

6.2.4 Designers innsats

Et spørsmål er om man skal legge vekt på de anstrengelser det har vært for designeren å frembringe produktet.

Man føler det er rettferdig at den som har lagt ned en stor innsats også blir belønnet for dette.

³⁰ Franzosi European Design Protection s. 36, KOM (93) endelig utg COD 463 s.18

Man kan spørre seg om det kan legges vekt på økonomisk innsats, tiden designeren har lagt ned eller de fysiske anstrengelsene det har kostet å frembringe designen. (For økonomiens betydning ved bedømmelsen av hva som er produkt se pkt 3.2.1)

Argumentene for det er at det kan føles mer rimelig at de som har lagt ned mye tid, penger og anstrengelser får bedre beskyttelse mot konkurrenter. At konkurrenter lager produkter som har likhetstrekk føles mer urimelig siden konkurrentene slipper å legge ned tilsvarende penger, tid og anstrengelser. Et annet argument kan være at produsentene vegrer seg fra å frembringe slike designer, dersom de ikke får bedre vern for dem, og dette er jo negativt sett fra forbrukernes ståsted i det man ønsker så mange gode designer på markedet som mulig, jf pkt 1.3.

På den annen side kan man si at et skjerpet vern for dem som har lagt ned tid, penger og anstrengelser vil favorisere kapitalsterke produsenter og bidra til å opprettholde forskjeller i samfunnet. Designere uten samme muligheter på kapitaltilgang ville ikke kunne legge ned tilsvarende tid og kapital og ville hatt vanskeligheter med å oppnå et tilsvarende bredt vern.

Det er ikke konkrete holdepunkter i loven eller direktivet for å legge vekt på slike hensyn, det er helhetsinntrykket som skal avgjøre verneomfanget. Også retts tekniske hensyn taler mot å vektlegge designers innsats i bedømmelsen av helhetsinntrykk. Det vil være vanskelig å bevise hvor mye tid, penger og arbeid som har gått med til fremstillingen av en design. Dette støttes også av at ”designergeniet” som sitter og produserer produkter på en brøkdel av tiden som ”den trege” designer klarer, ville fått et svakere vern enn fordi han ikke har lagt ned tilsvarende tid.

Jeg mener det ikke kan legges vekt på tid penger og anstrengelser som er lagt ned.

En annen sak er at produkter i noen tilfeller holder større avstand fra det kjente dersom man legger ned mye kapital, tid og penger, jf om dette nedenfor om pionerdesign i 6.2.5

6.2.5 pionerdesign

Det er en velkjent tanke innenfor immaterialretten, at man belønner originale produkter. I opphavsretten kan vernet til et åndsverk avhenge av verkshøyden. Verkshøyden er igjen avhengig av originaliteten til verket.

Også i patentretten finner man tegn på lignende betraktninger ved bedømmelsen av inngrep fra konkurrenter. Det kan der spille en rolle for patenters beskyttelsesomfang hvor klart patentet skiller seg fra den kjente teknikk.³¹

Også i designretten er det antatt at man kan kreve at konkurrenter må holde større avstand dersom man kommer opp med en design som holder stor avstand, fra allerede kjente designer. Etter den gamle mønsterloven la man vekt på om et nytt mønster representerte et stort idemessig sprang fra det tidligere kjente, da man tok stilling til mønsterets vern mot andre produkter.³²

I en avgjørelse fra det danske patentstyret hvor de avgjorde om en stekepanne oppfylte kravet til nyhet og individuell karakter etter designdirektivet, uttalte dem i forhold til individuell karakter: ”Indehavers pande er næppe udtrykk for bemærkelsesværdig nytænkning”, jf DR 2002 00468, 5. november 2003.

Dette viser altså at de la vekt på om pannen hadde originale trekk som skilte seg fra andre stekepanner.

Ett annet spørsmål er om en slik pionerdesign kan få snevret inn verneomfanget ettersom tiden går og det kommer flere produkter på markedet. Vil konsekvensen bli at andremann som kommer med et produkt for eksempel må holde stor avstand til

³¹ Stenvik Are, Patenters beskyttelsesomfang s. 675 ”man har generelt forholdt seg til en restriktiv fortolkning av patenter som ligger nær teknikkens stand”

³² Løchen Juridisk produkt beskyttelse s. 48

pionerdesignen, mens nummer tre kan legge seg mellom pionerdesignen og nummer to og slik komme nærmere pionerdesignen.

Eller vil alle som kommer etterpå måtte holde like stor avstand til pionerdesignen, slik at de nye produktene vil bli likere hverandre og på en måte ”samler seg i en klynge” et godt stykke fra pionerdesignen.

Spørsmålet er ikke løst gjennom praksis. Men rimelighetshensyn kan kanskje tale for at pionerdesigneren beholder et bredt vern gjennom hele beskyttelsesperioden også om produktet skulle bli en salgssuksess. Det var jo designeren som gjennom frembringelsen har skapt et originalt produkt, og da bør han få beholde det ekstra verneomfanget så lenge beskyttelsestiden varer.

På den annen side følger det av loven at det skal tas hensyn til designers frihet ved vurderingen av helhetsinntrykk, jf pkt 6.2.8. Frembringes for eksempel en pionerdesign på et område hvor det siden oppstår veldig høy produkttetthet, så vil jo friheten til de siste designerne være mindre. Og da taler lovbestemmelsen for at man må godta at de kommer nærmere pionerdesignen. Det kan for eksempel nevnes mobiltelefoner som bare endres litt fra modell til modell, de forskjellige produsentenes modeller kan være ganske like og de kommer med mange nye modeller i året. De nye modellene har begrenset frihet, riktignok kommersielt og ikke visuelt, siden de kan lage telefoner som ser ganske annerledes ut (de får bare ikke solgt dem). Likevel kunne man fått monopollignende tilstander dersom man ikke tillot at nye modeller kommer nærmere en pionerdesign ettersom tiden går, jf pkt 1.3.

Det at verneomfanget forandrer seg ettersom tiden går oppstår også på andre immaterialrettsområder. I varemerkeretten kan et merke gjennom tiden opparbeide seg såkalt kodakvern, jf nedenfor i 6.2.7 om kodakvern. Varemerket oppnår da bedre vern

mot konkurrerende merker. Videre kan et varemerke degenerere og miste sitt vern fordi merket blir vanlig betegnelse på det vareslaget varemerket benyttes på.³³

Jeg mener det kun er i de tilfellene produkttettheten har blitt så stor at pionerdesignen vil hindre utviklingen av nye produkter med mindre vernet innskrenkes, at det bør være anledning til å snevre inn vernet ettersom tiden går.

6.2.6 Vakker design

Man kunne tenke seg at man tildeler større vern til det man opplever som vakker design. Det man opplever som vakker design fortjener kanskje bedre beskyttelse fordi den fører noe bra med seg, i motsetning til det mindre pene vi mener ikke fører noe godt med seg. Men hva man opplever som god og dårlig design er helt individuelt. Det ville da vært dommerens oppfatning av god design som ville avgjort vernet. Alternativt kunne man hatt evalueringer av designeksperter hvor gode og dårlige sider ble angitt.

Men vernet ville likevel fått svært subjektivt preg. Og det er tvilsomt om designdirektivet gir anledning til slike subjektive betraktninger. Rettstekniske hensyn taler også mot å vektlegge det estetiske, vanskelige bevissspørsmål hadde oppstått.

Harmoniseringen som tilstrebes gjennom designdirektivet ville også blitt vanskeligere, jf pkt 2.1.

Hva som anses som vakker design kan derfor ikke ha betydning ved bedømmelsen av helhetsinntrykket³⁴ til en design.

Er produktet originalt kan dette som nevnt i 6.2.5 få betydning, og originale produkter vil nok ofte oppfattes som vakre, men det er slettes ikke alltid, og da må i så fall originaliteten tillegges vekt og ikke det at produktet er vakkert.

³³ Jf Stenvik Lassen Oversikt over norsk varemerkerett s. 106

³⁴ European Design Protection s. 64.

6.2.7 Populær design

Et annet spørsmål er om man kan legge vekt på om designen med designrett er velkjent. I varemerkeretten nyter slike velkjente merker ekstra vern gjennom ”kodak” regelen, Varemerkeloven § 6(2). Også her kan reelle grunner tale for at konkurrentene ikke skal trekke ned og slite ut en velkjent design. Eller at konkurrerende design ikke skal nyte godt av en annen design som har lagt ned store summer i markedsføring og innarbeiding av goodwill. Det kan anføres at man derfor bør holde større avstand til innarbeidet design.

Hvis for eksempel billigkjedene Lidl eller Nille begynner å selge en lekebil som er inspirert av Porsche, uten at den utgjør inngrep i Porsches designrett fordi den under tvil utgjør et annet helhetsinntrykk, så kan dette etter omstendighetene føre til at Porsches design mister status blant sine kunder, for eksempel dersom leketøyet har dårlig kvalitet. Noe som imidlertid er klart er jo at produsenten av leketøysbilen tjener på å snylte på Porsche. Produsenten av leketøysbilen har hatt ubetydelige utgifter til designeren, idet det bare er små endringer av en ekte Porsche, i hvert fall betydelig mindre enn de ville hatt ved å tegne bilen selv. De kan samtidig dra nytte av at bilen har et innarbeidet og velkjent design, mange vil sikkert kjøpe leketøysbilen av den grunn.

På den annen side følger det av ordlyden ”helhetsinntrykk” at det er utseendet som har betydning, man skal altså foreta en objektiv vurdering uavhengig av hvem som er innehaver av designen med designrett. I tillegg kan muligens markedsføringsloven § 8a komme til anvendelse i slike tilfeller. Selv om det er tvilsomt i det bestemmelsen krever forvekslingsfare, noe som nødvendigvis ikke oppstår i ovennevnte tilfelle. Har leketøysprodusenten brukt Porsches varemerke, er det nok fare for forveksling, men da skal varemerkelovens regler anvendes på forholdet.

6.2.8 Designerens frihet

Man ønsker at det skal være en viss avstand mellom designer. Det er urimelig dersom en konkurrent baserer seg på en annens produkt som er en salgssuksess og bare forandrer litt på dette. Han sparer produktutviklingskostnader og han tar en mindre risiko jo mer produktet ligner på salgssuksessen.

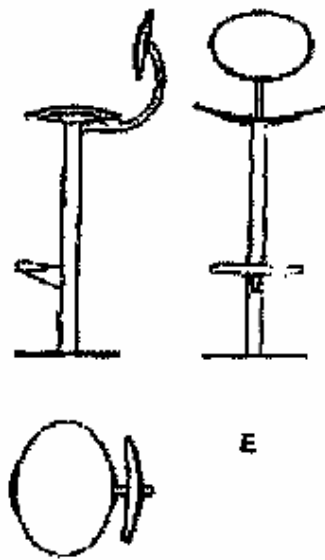
Men på en del produkttyper er spillerommet for designeren forholdsvis lite. Og da kan man godta at produktene blir mer like. Spesielt gjelder dette på produkter som har en teknisk funksjon. Når designeren bare har hatt et lite spillerom for eksempel ved utviklingen av en gaffel, synker altså forskjellskravet når man avgjør om gaffelen har et annet helhetsinntrykk. Følgen kunne ellers blitt at de som har designrett på gafler i realiteten skaffet seg monopol på produksjon av gafler fordi andres produkter ville være et inngrep i designretten etter designloven § 9, jf pkt 1.3.

Prinsippet gjelder ikke bare der tekniske løsninger gir designeren små variasjonsmuligheter, men også der produkttettheten er veldig høy. Hvis det eksisterer veldig mange designer innenfor en bestemt produkttype slik at designerens muligheter begrenses av den grunn, så vil konsekvensen også i slike tilfeller være at man må være mindre streng når man bedømmer forskjellen i helhetsinntrykk mellom designene, jf mobileksemplet i pkt 6.2.5.

Konsekvensen av at man er mindre streng når man bedømmer helhetsinntrykket, blir at designretten blir snevrere. Det blir enklere å oppnå vern, men konkurrenter kan også legge seg nærmere.³⁵

I en avgjørelse av Ohim da de opphevet en EF-registrering 27.04.04 gjaldt tvisten to stoler. Det ble uttalt at man måtte ta hensyn til designers frihet, videre ble det uttalt at friheten var begrenset på denne type stoler. Også uttalt at sete og ryggstøtte var de viktigste trekkene ved slike stoler og anses å påvirke helhetsinntrykket i større grad enn andre utseendetrekk. Det uttales videre at de største forskjellene er ved de andre trekkene. Selv om størrelsen er litt mindre på den spanske versjonen, og avstand mellom rygg og sete er litt annerledes så er fasongen lik noe som gjør stolene veldig like. Videre sies at helhetsinntrykket til den senere stol ikke skiller seg fra den første når man tar de viktigste elementene i betraktning.

³⁵ Jf Ot. Prp.nr.2 (2002-2003) s. 22, 27



Figur 4. Tidligere spansk registrert stol



Figur 5. Senere registrert EF- design opphevet av Ohim

Selv om stolene er ganske funksjonsbestemte må det altså en tydelig forskjell til før man har et annet helhetsinntrykk.

7 Konklusjon

Oppgaven preges av at lovstoffet er nytt uten at det er avsagt noen dommer.

Konklusjonene på drøftelser av tvilsspørsmål kan derfor måtte endres, når rettspraksis kommer til.

8 Litteraturliste

8.1 Bøker

Gray Brian W. and Effie Bouzalas. *Industrial Design Rights An International Perspective*. London 2001

Franzosi Mario. *European Design Protection*. 1998

Knoph Ragnar *Knophs oversikt over Norges rett*, 12 utgave- 2004

Knoph Ragnar, *Åndsretten*

Koktvedgaard Mogens, *Lærebog i immaterialrett* København 2002

Lassen Birger/ Stenvik Are, *Oversikt over norsk varemerkerett*. Oslo 2003

Løchen Thorvald C, Skirstad Hans E, Grimstad Amund. *Juridisk Produkt Beskyttelse*. 1988.

Musker David. *Community Design Law, Principles and Practice*, London 2002

Schovsboe Jens, *Designret* 2002

Sejersted mfl. EØS-rett. Oslo 1995

Stenvik Are. *Patenters beskyttelsesomfang*. Oslo 2001

Stenvik Are, *Patentrett*

Suthersanen Uma, Design Law In Europe Sweet & Maxwell 2000 *Industrial Design Rights, An International Perspective* London 2001

8.2 Dommer

Rt. 2002 s. 391 "God Morgon" - Høyesterett
(TOslo -2000-10521) - Oslo tingrett

8.3 Forvaltningsavgjørelser

Dansk: Ukjent nummer, gjengitt i skriv til Patentstyret i forbindelse med nordisk samarbeid.

Dansk: DR 2002 00468, 5. november 2003.

Ohim File Number: ICD 000000040

Ohim File Number: ICD 000000024

8.4 Forarbeider

KOM (96)- endelig utg COD 464 (Forarbeid til designdirektivet)

Green paper on the Protection of industrial designs (forarbeid til designdirektivet)

KOM (93) endelig utg COD 463 (Forarbeid til design forordningen)

Ot.prp.nr.2 (2002-2003) Om lov om beskyttelse av design

9 Lister over tabeller, figurer m v

Figur 1 registrert design i Norge

Figur 2 registrert spansk bruksmønster

Figur 3 registrert EF- design

Figur 4 registrert spansk design

Figur 5 registrert EF- design